

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА**

**Килимник І. І.**  
**Івасішина Н. В.**

## **КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ**

з дисципліни

## **«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»**

*(для студентів денної та заочної форм навчання  
усіх спеціальностей Академії)*



**Харків**  
**ХНАМГ**  
**2011**

**Килимник І. І.** Конспект лекцій з дисципліни «Інтелектуальна власність» (для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей Академії) / І. І. Килимник, Н. В. Івасішина; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 233 с.

Автори:     І. І. Килимник  
              Н. В. Івасішина

Рецензент: доц. О. В. Харитонов

Рекомендовано кафедрою Правового забезпечення господарської діяльності,  
протокол № 1 від 26.09.2009 р.

## **Тема 1.**

### **Поняття та система права інтелектуальної власності**

1. Інтелектуальна власність як результат творчої діяльності і як система суспільно-правових відносин.
2. Система інтелектуальної власності.
3. Система законодавства у сфері інтелектуальної власності.
4. Правова охорона об'єктів інтелектуальної власності.
5. Поняття використання, управління, та комерціалізації інтелектуальної власності.

1. Залучення інтелектуальних продуктів до економічного обороту відбувається у двох формах: саме як товару та як самостійного фактора виробництва, тобто ресурсу, необхідного для виробництва іншого товару. При використанні зазначених інтелектуальних об'єктів як окремих товарів їх рух відбувається у «чистому» вигляді: торгівля патентами, ліцензіями, «ноу-хау». Як фактор виробництва на відміну від природних матеріальних ресурсів, вони фактично є невичерпними, бо потенціал людської творчості та інтелекту необмежений, але їх обіг фактично невіддільний від торгівлі іншими технологічно або інформаційно місткими товарами.

Поняття інтелектуальної власності розглядається, щонайменше, у трьох аспектах — технічному, економічному та правовому. Зокрема, якщо мова йде про об'єкти промислової власності (винаходи, промислові зразки, корисні моделі тощо), вони повинні відповідати ряду вимог технічного характеру, встановлених законодавством. Наприклад, винаходом (корисною моделлю) визнається результат інтелектуальної діяльності людини у будь-якій сфері технології. Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Будь-які об'єкти інтелектуальної власності розглядаються в контексті економічних категорій, коли мова йде про їхню оцінку або вирішуються питання комерціалізації.

За допомогою правових норм визначаються правові статуси, правові режими обігу окремих об'єктів інтелектуальної власності, вирішуються проблеми їх правової охорони та захисту тощо.

Хоча, зрозуміло, основоположним для будь-якого об'єкту інтелектуальної власності залишається те, що такий об'єкт є результатом інтелектуальної, творчої діяльності. Відповідно до ст. 2 Стокгольмської конференції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) 1967 р. поняття інтелектуальної власності охоплює всі права, пов'язані з інтелектуальною діяльністю у виробничій, науковій, літературній і художній галузях.

Книга четверта «Право інтелектуальної власності» Цивільного кодексу України у ст. 418 дає таке визначення права інтелектуальної власності: «Право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом».

Тобто інтелектуальна власність виникає як результат творчої діяльності людини.

У зв'язку зі створенням і використанням об'єктів інтелектуальної власності неминуче виникають відносини правового характеру.

Без правової охорони об'єктів інтелектуальної власності не створюватимуться нові засоби виробництва і предмети праці, на ринок не надходитимуть нові товари, загальмується культурно – освітний поступ людства.

Право інтелектуальної власності – це система правових норм, що регулюють відносини в суспільстві у зв'язку зі створенням і використанням об'єктів інтелектуальної власності.

Інтелектуальна власність у звичайному розумінні – це права на результати творчої праці. Права неможливо сприймати на дотик, тому інтелектуальна власність є нематеріальною.

Особливістю права інтелектуальної власності є те, що воно складається з двох гілок: особистого немайнового права творця на створений ним конкретний результат інтелектуальної праці та майнового права на цей результат (об'єкт права).

Особисте немайнове право належить тільки творцю, тобто фізичній особі. До нього відносяться: право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності; право перешкоджати будь-якому посягання на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності; інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом стосовно певного об'єкта права інтелектуальної власності. Особисте немайнове право невід'ємне від автора і діє без обмежень у часі.

До майнового права відносяться: право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. На відміну від особистого немайнового права, майнове право може належати як творцю (автору), так і іншій фізичній або юридичній особі. Тобто воно є від'ємним як від людини, так і від підприємства. Крім того, воно має часові та територіальні обмеження. Так, наприклад, майнове право на винахід діє протягом тільки 20 років, а на торговельну марку (знак для товарів і послуг) – 10 років з правом подовження кожного разу ще на 10 років. На літературні та художні твори це право діє протягом життя автора і 70 років після його смерті. Наприклад, патент на винахід діє тільки на території тієї країни, патентним відомством якої він виданий. Тобто патент, що видано в Україні, не діє на території Польщі або Німеччини.

2. З 1 січня 2004 року набрав чинності Цивільний кодекс України. У книзі IV "Право інтелектуальної власності" цього Кодексу визначені

об'єкти права інтелектуальної власності, які залежно від сфери застосування умовно можна розділити на три групи (рис. 1). До першої групи відносяться об'єкти промислової власності. Вони мають таку назву тому, що застосовуються, головним чином, у промисловості. До другої групи відносяться штучно виділені, так звані нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності, що використовуються не тільки у промисловості. Нарешті третю групу складають об'єкти авторського права і суміжних прав. Ця група має значні відмінності від об'єктів промислової власності як у процесі набуття прав, так і за строком їхньої дії. На відміну від об'єктів авторського права, права виконавців творів, виробників фонограм і аудіограм, а також організацій мовлення — відносяться до суміжних прав, тобто прав, суміжних з авторськими правами.



Перелік об'єктів права інтелектуальної власності, що наведений на рис. 1, не є вичерпним. У широкому розумінні до них можна віднести й інші результати творчої діяльності, такі як: технічна документація, технологічні регламенти, результати наукових досліджень тощо.

Суб'єктами права інтелектуальної власності є творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності. Серед суб'єктів права інтелектуальної власності особливе місце належить творцям: автору, виконавцю, винахіднику, раціоналізатору. Саме від творців це право може передаватися юридичній особі.

Якщо охоронний документ на об'єкт права інтелектуальної власності втратив юридичну силу (наприклад, закінчився визначений охоронним документом — патентом чи свідоцтвом - строк дії), то цим об'єктом може скористатися будь-яка фізична чи юридична особа, тобто він стає суспільним надбанням.

### **3. Законодавча база України**

Законодавчу базу складають:

- Конституція України (ст. 41, 42);
- Кодекси України: Цивільний кодекс (Книга 4 "Право інтелектуальної власності та Книга 5 "Зобов'язувальне право"); Цивільний процесуальний кодекс; Господарський кодекс; Господарський процесуальний кодекс; Кримінальний кодекс; Кримінальний процесуальний кодекс; Кодекс про адміністративні правопорушення; Митний кодекс;
- Спеціальні закони України: "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"; "Про охорону прав на промислові зразки"; "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; "Про охорону прав на сорти рослин", "Про охорону прав на зазначення походження товарів"; "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем"; "Про авторське право і суміжні права"; "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про захист від економічної конкуренції"; "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм"; "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування".

Окремі норми, що стосуються інтелектуальної власності, містяться в багатьох інших законах України.

У разі коли необхідно врегулювати спори щодо прав на об'єкти права інтелектуальної власності між фізичними або юридичними особами України та іноземних держав, верховенство перед національними законами мають міжнародні договори, до яких приєдналася Україна.

**4.** Основою міжнародної системи інтелектуальної власності є 22 угоди, 16 з яких регулюють правовідносини у сфері промислової власності та 6 — у сфері авторського права і суміжних прав.

Найбільш важливими з них є:

- Паризька Конвенція про охорону промислової власності;
- Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків;
- Договір про патентну кооперацію (Договір РСТ);
- Лісабонська угода про охорону місць, походження та їх міжнародну реєстрацію;
- Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів;
- Договір ВОІВ по авторському праву;
- Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення тощо.

Адмініструє ці договори Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), що була заснована у 1967 р. на Дипломатичній конференції у Стокгольмі. У 1974 р. ВОІВ отримала статус однієї з 16-ти спеціалізованих організацій ООН. На сьогодні членами ВОІВ є 179 держав, у тому числі і Україна. Штаб - квартира ВОІВ знаходиться у Швейцарії (м. Женева).

- Україна ратифікувала 18 угод з двадцяти двох.

**7.** За роки незалежності в Україні розбудовано Державну систему правової охорони інтелектуальної власності (рис. 2).



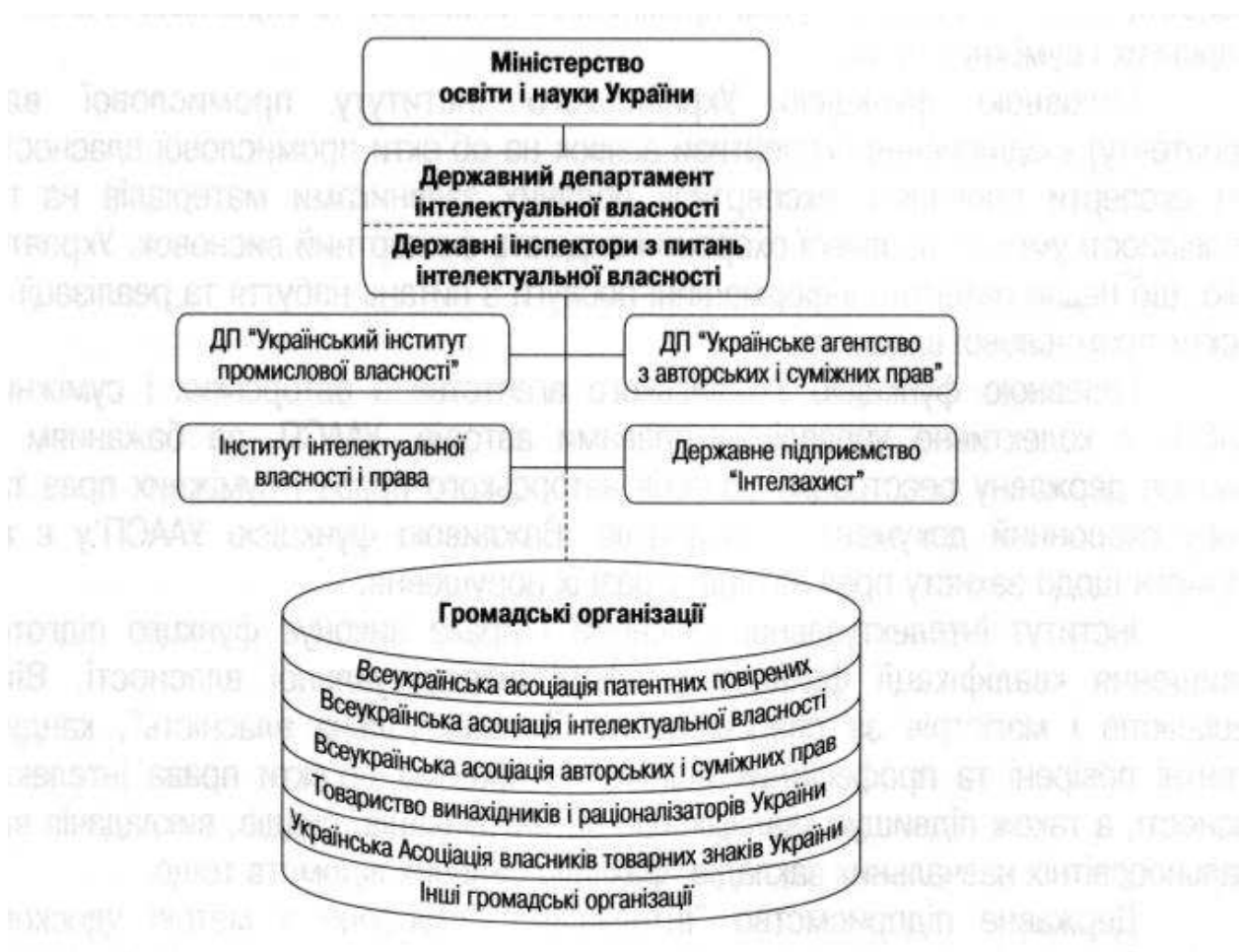


Рис.2 – Структура державної системи охорони інтелектуальної власності

За здійснення політики у сфері інтелектуальної власності в Україні відповідає Міністерство освіти і науки України. Виконання конкретних функцій у цій сфері воно делегувало Державному департаменту інтелектуальної власності. Держдепартамент є урядовим органом державного управління, уповноваження, що уповноважений реєструвати і підтримувати на території України права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення тощо, а також здійснювати реєстрацію об'єктів авторського права: творів науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм, баз даних та інших творів. Держдепартамент проводить єдину державну політику у сфері охорони прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Він здійснює роботи по удосконаленню нормативно - правової бази, контролює дотримання чинного законодавства в цій сфері, підтримує

міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності, забезпечує умови щодо введення інтелектуальної власності до господарського обігу, координує роботи з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з інтелектуальної власності, взаємодіє з громадськими організаціями, які опікуються інтелектуальною власністю.

До сфери управління Держдепартаменту включено державні підприємства: "Український інститут промислової власності", "Українське агентство з авторських і суміжних прав", "Інтелзахист", а також вищий навчальний заклад – Інститут інтелектуальної власності і права. Останній входить до складу навчально – науково - виробничого комплексу, який утворено Державним департаментом інтелектуальної власності, Українським інститутом промислової власності та Українським агентством з авторських і суміжних прав.

Головною функцією Українського інституту промислової власності (Укрпатенту) є здійснення експертизи заявок на об'єкти промислової власності. Саме його експерти проводять експертизу поданих заявниками матеріалів на предмет відповідності умовам правової охорони і видають експертний висновок. Укрпатент має філію, що надає патентно-інформаційні послуги з питань набуття та реалізації прав на об'єкти промислової власності.

Головною функцією Українського агентства з авторських і суміжних прав (УААСП) є колективне управління правами авторів. УААСП, за бажанням автора, здійснює державну реєстрацію об'єктів авторського права і суміжних прав та видає автору охоронний документ – свідоцтво. Важливою функцією УААСП'у є надання допомоги щодо захисту прав авторів у разі їх порушення.

Інститут інтелектуальної власності і права виконує функцію підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності. Він готує спеціалістів і магістрів за спеціальністю "Інтелектуальна власність", кандидатів у патентні повірені та професійних оцінювачів прав на об'єкти права інтелектуальної власності, а також підвищує кваліфікацію патентознавців,

суддів, викладачів вищих та загальноосвітніх навчальних закладів, фахівців силових відомств тощо.

Державне підприємство "Інтелзахист" створене з метою удосконалення організації видачі контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм, комп'ютерних програм, баз даних, а також посилення захисту прав інтелектуальної власності та попередження правопорушень у цій сфері.

На рис. 2 також представлені громадські організації, що безпосередньо переймаються питаннями інтелектуальної власності та з якими тісно співпрацює Держдепартамент. Серед них - Всеукраїнська асоціація інтелектуальної власності. Вона має міжвідомчий характер і сприяє доведенню основних проблем, що існують у сфері інтелектуальної власності, до відома законодавчої та виконавчої гілок влади.

Особливе місце займає Всеукраїнська асоціація патентних повірених України. За чинним законодавством саме через патентних повірених здійснюється патентування вітчизняних винаходів за кордоном і навпаки. Патентні повірені надають також кваліфіковані послуги фізичним і юридичним особам в питаннях правової охорони, використання та захисту прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Товариство винахідників і раціоналізаторів України займається популяризацією винахідницької діяльності, надає винахідникам і раціоналізаторам певну допомогу в їх діяльності.

Українська асоціація власників товарних знаків опікується інтересами правовласників торговельних марок.

**5.** Метою комерціалізації ОІВ є отримання прибутку за рахунок використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві або продажу чи передачі прав на їх використання іншим юридичним чи фізичним особам.

Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності – це взаємовигідні (комерційні) дії всіх учасників процесу перетворення результатів інтелектуальної праці у ринковий товар з метою отримання прибутку чи іншої ринкової вигоди.

Основними способами комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності є:

- використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві;
- внесення прав на об'єкти права інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства;
- передача (продаж) прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Схематично способи комерціалізації прав на ОІВ представлені на рис. 3.



Рис. 3 – Основні способи комерціалізації ОІВ

Для практичного здійснення комерціалізації необхідно також знати як розрахувати вартість прав на об'єкт права інтелектуальної власності та як поставити ці об'єкти на бухгалтерський облік підприємства.

Використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві

Вважається, що комерціалізація через використання ОІВ у власному виробництві є найбільш вигідною з точки зору прибутку. Адже весь прибуток від продажу інноваційного продукту, що отримано за допомогою ОІВ, залишається у право власника ОІВ.

Оскільки обсяг виробленої продукції може бути великим, то й прибуток, що надходитиме від її реалізації, може в багато разів перевищувати вартість прав на ОІВ у разі передачі прав на використання ОІВ або продажу прав власності на ОІВ.

Зрозуміло, що цей спосіб комерціалізації пов'язаний із значними стартовими витратами на доопрацювання ОІВ, розробленням технології виробництва тощо. Але в разі успіху продаж виробленої продукції компенсує ці витрати і, крім того, буде отриманий значний прибуток.

Передача (продаж) прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Якщо правовласник не передбачає використовувати ОІВ у власному виробництві чи розпочати новий бізнес або створити спільне підприємство, він може передати повністю або частково права власності на ОІВ іншій фізичній або юридичній особі.

Майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності є сукупністю права володіти, користуватися та розпоряджатися цим об'єктом.

Продаж прав у повному обсязі здебільшого проводиться через договір купівлі - продажу як договір обмінної угоди, за яким у результаті передачі права власності на об'єкт інтелектуальної власності (продажу охоронного документа — патента або свідоцтва) власник як сторона, яка продає, втрачає всі майнові права на нього. Тобто якщо продано патент на винахід, то він

перереєстровується на ім'я нового правовласника і до нього переходять всі майнові права на цей об'єкт.

Але частіше передається лише право користування ОІВ.

Власник прав на будь-який об'єкт промислової власності (ліцензіар) може продати ліцензію (видати дозвіл на користування ОІВ) будь-якій особі (ліцензіату), якщо він не хоче або не в змозі використовувати відповідний об'єкт.

Продаючи ліцензію, переслідують мету отримати прибуток, не витрачаючи капіталу на виробництво та освоєння ринку. Продаж ліцензії — це шлях впровадження технології на ринку без продажу товарної продукції. Доходами від продажу ліцензій юридичні або фізичні особи покривають свої витрати на наукові дослідження.

Внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства

Статтею 13 Закону України "Про господарські товариства" передбачена можливість використання нематеріальних активів (у тому числі ОІВ), при формуванні статутних капіталів нових господарських товариств. Отже, інтелектуальну власність можна вносити до статутного капіталу замість майна, грошей та інших матеріальних цінностей, для чого необхідна лише добра воля всіх засновників. Використання інтелектуальної власності в статутному фонді дозволяє:

- сформувати значний за своїми розмірами статутний фонд без відволікання коштів і забезпечити доступ до банківських кредитів й інвестицій, використовуючи інтелектуальну власність як об'єкт застави нарівні з іншими видами майна;
- амортизувати інтелектуальну власність в статутному капіталі та замінити її реальними коштами, включаючи амортизаційні відрахування на собівартість продукції, тобто капіталізувати інтелектуальну власність;
- авторам і підприємствам — власникам інтелектуальної власності — стати засновниками (власниками) при організації дочірніх і самостійних фірм без відгалуження коштів.

Внесення прав на ОІВ до статутного капіталу замість "живих грошей" надає також:

- право на отримання частки прибутку (дивідендів);
- право на участь в управлінні підприємством через загальні збори правління;
- право на отримання ліквідаційної квоти в разі ліквідації підприємства тощо.

## **Тема 2.**

### **Авторське право і суміжні права**

1. Поняття, основні задачі та функції, принципи та джерела авторського права.
2. Об'єкти та суб'єкти авторського права.
3. Виникнення та здійснення авторського права.
4. Розпорядження авторськими правами, авторський договір.
5. Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм і відеограм, організацій мовлення.
6. Управління майновими правами суб'єктів авторського права та суміжних прав.
7. Правові основи захисту авторського права і суміжних прав.
8. Міжнародна система охорони авторського права і суміжних прав.

**1.** Інтелектуальна власність охоплює досить різні об'єкти, але всі вони завдяки низці спільних ознак віднесені саме до об'єктів інтелектуальної власності:

- зазначені об'єкти є нематеріальними благами, що мають ідеальний характер;
- вони знаходять своє втілення, тобто форму, у матеріальних речах;
- об'єкти інтелектуальної власності виступають, як результати творчої, інтелектуальної, розумової діяльності. Оскільки до такої діяльності здатна

тільки людина (або колектив, група осіб), то саме вона (фізична особа) може бути творцем, автором інтелектуальних об'єктів, а не організація – юридична особа (юридична особа може бути суб'єктом цивільно - правових відносин, що складаються з приводу інтелектуальної власності, далі ми розглянемо це більш докладніше).

У зв'язку зі створенням і використанням об'єктів інтелектуальної власності неминуче виникають відносини правового характеру.

Права на об'єкти інтелектуальної власності відносяться до гілки абсолютних прав, бо мають виключний характер – володільцеві таких прав належить монопольне (виключне) право використання та розпорядження результатами своєї творчої діяльності з одночасною заборонаю всім іншим особам здійснювати зазначені дії.

Реалізацію і захист прав правоволодільця інтелектуальних продуктів забезпечують два складових елемента виключних прав:

- позитивний – право їх використання;
- негативний – право забороняти такі дії іншим.

Традиційно виділяють дві галузі виключних прав: авторське право та суміжні права й право промислової власності.

На цій лекції ми розглянемо питання пов'язані з авторським правом та суміжними правами.

Авторське право в об'єктивному розумінні – це сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають внаслідок створення і використання творів науки, літератури, мистецтва.

У суб'єктивному розумінні авторське право є сукупність прав, які належать автору або його правонаступникам у зв'язку зі створенням і використанням творів науки, літератури, мистецтва.

До авторського права належать права на твори літератури, науки, мистецтва. У результаті інформатизації суспільства виникли нові інтелектуальні об'єкти, які раніше не визначалися об'єктами правової охорони, але нагально їй потребували. Це перш за все комп'ютерні програми та бази



даних, які віднесені до об'єктів авторського права. Створення радіо та телебачення призвело до нового виду людської діяльності, продукти якої потребують постійного додавання творчих зусиль, але які неможливо віднести до звичайних художніх, музикальних та інших творів, що становлять об'єкти авторського права. В силу їх специфіки виникла особлива підгалузь виключних прав – суміжні права, які охоплюють права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення.

Завдання авторського права – створити найсприятливіші правові умови для творчої діяльності, забезпечити доступність результатів цієї діяльності всьому суспільству.

Основним принципом авторського права є поєднання інтересів автора та інтересів усього суспільства. Так, Закон України «Про авторське право і суміжні права» дозволяє в передбачених Законом випадках вільне використання випущених у світ творів без дозволу автора (статті 21 - 25).

Стаття 21. Вільне використання твору із зазначенням імені автора

Без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право), але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення, допускається:

1) використання цитат (коротких уривків) з опублікованих творів в обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі цитування статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до якого цитати включаються; вільне використання цитат у формі коротких уривків з виступів і творів, включених до фонограми (відеограми) або програми мовлення;

2) використання літературних і художніх творів в обсязі, виправданому поставленою метою, як ілюстрацій у виданнях, передачах мовлення, звукозаписах чи відеозаписах навчального характеру;

3) відтворення у пресі, публічне виконання чи публічне сповіщення попередньо опублікованих у газетах або журналах статей з поточних економічних, політичних, релігійних та соціальних питань чи публічно сповіщених творів такого ж самого характеру у випадках, коли право на таке

відтворення, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення спеціально не заборонено автором;

4) відтворення з метою висвітлення поточних подій засобами фотографії або кінематографії, публічне сповіщення або інше публічне повідомлення творів, побачених або почутих під час перебігу таких подій, в обсязі, виправданому інформаційною метою;

5) відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних публіці виставках, аукціонах, ярмарках або у колекціях для висвітлення зазначених заходів, без використання цих каталогів у комерційних цілях; (Пункт 5 частини першої статті 21 в редакції Закону N 850-IV від 22.05.2003)

6) видання випущених у світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих;

7) відтворення творів для судового і адміністративного провадження в обсязі, виправданому цією метою;

8) публічне виконання музичних творів під час офіційних і релігійних церемоній, а також похоронів в обсязі, виправданому характером таких церемоній;

9) відтворення з інформаційною метою у газетах та інших періодичних виданнях, передача в ефір або інше публічне сповіщення публічно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів у обсязі, виправданому поставленою метою;

10) відтворення твору в цілях і за умов, передбачених статтями 22-25 цього Закону.

Цей перелік вільного використання творів є вичерпним.

Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом

Допускається без згоди автора або іншої особи, яка має авторське право, репрографічне відтворення одного примірника твору бібліотеками та архівами,

діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку, за таких умов:

1) у разі, коли відтворюваним твором є окрема опублікована стаття та інші невеликі за обсягом твори чи уривки з письмових творів (за винятком комп'ютерних програм і баз даних), з ілюстраціями чи без них, і коли це відтворення здійснюється за запитами фізичних осіб за умови, що:

а) бібліотека та архів мають достатньо підстав вважати, що такий примірник використовуватиметься з метою освіти, навчання і приватного дослідження;

б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру;

(Підпункт "в" пункту 1 статті 22 виключено на підставі Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003р.).

2) у разі, коли відтворення здійснюється для збереження або заміни загубленого, пошкодженого та непридатного примірника даної бібліотеки чи архіву або для відновлення загубленого, пошкодженого або непридатного примірника з фонду аналогічної бібліотеки чи архіву, а одержання такого примірника іншим шляхом неможливе, а також коли відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру.

Стаття 23. Вільне відтворення примірників твору для навчання

Допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право:

1) відтворення уривків з опублікованих письмових творів, аудіовізуальних творів як ілюстрацій для навчання за умови, що обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті;

2) репрографічне відтворення навчальними закладами для аудиторних занять опублікованих статей та інших невеликих за обсягом творів, а також уривків з письмових творів з ілюстраціями або без них за умови, коли:

а) обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті;

б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру;

(Підпункт "в" пункту 2 статті 23 виключено на підставі Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003).

Стаття 24. Вільне копіювання, модифікація і декомпіляція комп'ютерних програм

**1.** Особа, яка правомірно володіє правомірно виготовленим примірником комп'ютерної програми, має право без згоди автора або іншої особи, яка має авторське право на цю програму: (Абзац перший частини першої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV від 22.05.2003р.)

1) внести до комп'ютерної програми зміни (модифікації) з метою забезпечення її функціонування на технічних засобах особи, яка використовує ці програми, і вчинення дій, пов'язаних з функціонуванням комп'ютерної програми відповідно до її призначення, зокрема запис і збереження в пам'яті комп'ютера, а також виправлення явних помилок, якщо інше не передбачено угодою з автором чи іншою особою, яка має авторське право;

2) виготовити одну копію комп'ютерної програми за умови, що ця копія призначена тільки для архівних цілей або для заміни правомірно придбаного примірника у випадках, якщо оригінал комп'ютерної програми буде втраченим, знищеним або стане непридатним для використання. При цьому копія комп'ютерної програми не може бути використана для інших цілей, ніж зазначено у цьому пункті та пункті 1 цієї частини, і має бути знищена у разі, якщо володіння примірником цієї комп'ютерної програми перестає бути правомірним;

3) декомпілювати комп'ютерну програму (перетворити її з об'єктного коду у вихідний текст) з метою одержання інформації, необхідної для досягнення її взаємодії із незалежно розробленою комп'ютерною програмою, за дотримання таких умов:

а) інформація, необхідна для досягнення здатності до взаємодії, раніше не була доступною цій особі з інших джерел;

б) зазначені дії здійснюються тільки щодо тих частин комп'ютерної програми, які необхідні для досягнення здатності до взаємодії;

в) інформація, одержана в результаті декомпіляції, може використовуватися лише для досягнення здатності до її взаємодії з іншими програмами, але не може передаватися іншим особам, крім випадків, якщо це необхідно для досягнення здатності до взаємодії з іншими програмами, а також не може використовуватися для розроблення комп'ютерної програми, схожої на декомпільовану комп'ютерну програму, або для вчинення будь-якої іншої дії, що порушує авторське право;

4) спостерігати, вивчати, досліджувати функціонування комп'ютерної програми з метою визначення ідей і принципів, що лежать в її основі, за умови, що це робиться в процесі виконання будь-якої дії із завантаження, показу, функціонування, передачі чи запису в пам'ять (збереження) комп'ютерної програми.

**2.** Застосування положень цієї статті не повинно завдавати шкоди використанню комп'ютерної програми і не повинно обмежувати законні інтереси автора та (або) іншої особи, яка має авторське право на комп'ютерну програму.

## Стаття 25. Вільне відтворення творів у особистих цілях

1. Допускається без дозволу автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди відтворювати виключно в особистих цілях або для кола сім'ї попередньо правомірно оприлюднені твори, крім:

а) творів архітектури у формі будівель і споруд;

б) комп'ютерних програм, за винятком випадків, передбачених статтею 24 цього Закону;

в) репрографічного відтворення книг, нотних текстів і оригінальних творів образотворчого мистецтва, за винятком випадків, передбачених статтями 22 і 23 цього Закону;

(Пункт "г" частини першої статті 25 виключено на підставі Закону N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003р.).

**2.** Твори і виконання, зафіксовані у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальні твори та їх примірники допускається відтворювати у домашніх умовах виключно в особистих цілях або для кола сім'ї без дозволу автора (авторів), виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм, але з виплатою їм винагороди. Особливості виплати винагороди у цьому випадку визначені статтею 42 цього Закону. (Частина друга статті 25 в редакції Закону N 850-IV від 22.05.2003р.).

Авторське право проголошує і забезпечує широкий захист особистих немайнових і майнових прав автора.

Джерела авторського права представлені нормативними актами, до яких, в першу чергу, належать конституційні законодавчі акти, що визначають основні засади, та інші закони.

Серед джерел авторського права передусім варто назвати Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон «Про авторське право і суміжні права», постанови Кабінету Міністрів України, наприклад, «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав» та інші.

Важливе значення у регулюванні авторських відносин мають типові авторські договори.

Особливу групу джерел сучасного авторського права становлять міжнародні договори.

**3.** Об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва.

Твором називається продукт інтелектуальної авторської творчості, втілений у будь-якій об'єктивній, доступній для сприяння формі.

Твір має належати до певної галузі людської діяльності: науки, літератури чи мистецтва.

Важливо розрізняти сам твір, який має нематеріальну сутність, і форму його втілення, тобто ту речову форму, яка є матеріальним носієм твору.

Авторське право на твір зберігається навіть у разі втрати матеріального носія, у якому він був втілений.

Треба відрізнити авторське право на твір від права власності на матеріальний об'єкт, у якому він втілений (наприклад книга). Тому перехід права власності на матеріальний об'єкт або права володіння матеріальним об'єктом як такі не тягнуть за собою переходу авторських прав на твір як нематеріальне благо.

Об'єктами авторського права визнають лише такі твори, які мають передбачені законом ознаки. Це:

- творчий характер - твір має бути створений самим автором в результаті творчої діяльності, а не скопійований ним;

- оригінальність характеру твору. Твір повинен бути оригінальним або індивідуальним за своїм характером, щоб він виражав щось властиве саме цьому автору, відбивав його особу. Використані автором ідеї, думки можуть бути не новими добре відомими, але форма їх викладення повинна бути оригінальною. Твір має зміст і форму. Елементами змісту є тема, сюжет, сукупність ідей, думок, оцінок і так далі. Елементами форми є мова, художні образи, послідовність викладання, манера викладання і таке інше. Правова охорона надається лише формі. (З морального розуміння, автор повинен посилатися на джерело ідеї, метода чи думки).

- об'єктивна форма втілення. Твір може існувати у письмовій формі (рукопис, нотний запис тощо), в усній (публічне проголошення, публічне виконання тощо.), звуко- або відеозапис, зображення (малюнок, картина, креслення), об'ємно-просторова (скульптура, модель, макет тощо) або інша форма. Головні вимоги до форми це відтворюваність та можливість сприйняття органами чуттів.

Ст. 8 (1) Закону України «Про авторське право і суміжні права» перераховує такі види об'єктів авторського права:

- 1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);

- 2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;
- 3) комп'ютерні програми;
- 4) бази даних;
- 5) музичні твори з текстом і без тексту;
- 6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;
- 7) аудіовізуальні твори;
- 8) твори образотворчого мистецтва;
- 9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;
- 10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;
- 11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо; (Пункт 11 частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 850-IV від 22.05.2003)
- 12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;
- 13) сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1 цієї частини, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
- 14) похідні твори;
- 15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;
- 16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;
- 17) інші твори.



2. Охороні за цим Законом підлягають всі твори, зазначені у частині першій цієї статті, як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо).

3. Передбачена цим Законом правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

4. Суб'єктами авторського права є особи, яким належить авторське право на твір.

Творцями інтелектуальних творів здатні бути тільки фізичні особи.

Авторське право виникає з інтелектуальної, творчої діяльності. Тому первинним суб'єктом авторського права може бути тільки фізична особа (або група фізичних осіб), яка створила твір.

Похідними суб'єктами авторського права можуть бути спадкоємці та інші правонаступники.

Юридичні особи можуть набувати тільки похідне авторське право (за винятком випадків створення енциклопедій, журналів та інших періодичних видань). Інтереси юридичних осіб можуть бути забезпечені за допомогою використання службових творів.

За законом суб'єктами виключних майнових авторських прав можуть бути: автор твору; спадкоємці; наймач (роботодавець) автора службового твору; виробник аудіовізуального твору; особа, яка випускає у світ періодичні видання.

За договором суб'єктом виключних майнових авторських прав може бути будь-яка особа, якій їх передала інша особа, якщо ці права дійсно належали останній.

Іноземний громадянин може бути суб'єктом українського авторського права, якщо його твір вперше випущено у світ на території України, або не випущено, але він знаходиться на її території в будь-якій об'єктивній формі.

Якщо твір іноземного автора вперше випущений у світ за кордоном або знаходиться там в об'єктивній формі, автор стає суб'єктом українського авторського прав тільки відповідно до укладених Україною міжнародних угод і в межах, ними встановлених.

**5.** Як ми вже з'ясували об'єктом правової охорони для авторських та суміжних прав є форма (на відміну від промислової власності, для якої об'єктом правової охорони є сама сутність інтелектуального продукту (винаходу, корисної моделі тощо) ). Це зумовлює й різні системи їх правової охорони. Якщо для виникнення виключних (монопольних) прав щодо об'єктів промислової власності обов'язкова державна реєстрація й одержання спеціального охоронного документу (патенту, свідоцтва), то для виникнення монопольних прав на об'єкти авторського і суміжних прав достатньо факту створення витворів. Тобто для них діє фактологічна система правової охорони. Необхідно лише, щоб досягнутий творчий результат було втілено в об'єктивну форму, що забезпечує його сприйняття іншими особами. Для визнання особи автором від неї не вимагають виконання жодних формальностей.

Стаття 11. Виникнення і здійснення авторського права. Презумпція авторства (Закон України «Про авторське та суміжні права»)

**1.** Первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор твору.

За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства).

Це положення застосовується також у разі опублікування твору під псевдонімом, який ідентифікує автора.

**2.** Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.

**3.** Особа, яка має авторське право (автор твору чи будь-яка інша особа, якій на законних підставах передано авторське майнове право на цей твір), для

сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права. Цей знак складається з таких елементів:

латинська літера “с”, обведена колом, — (зображення знака не наводиться);

ім'я особи, яка має авторське право;

рік першої публікації твору.

Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі і кожному примірнику твору.

**4.** Якщо твір опубліковано анонімно чи під псевдонімом (за винятком випадку, коли псевдонім однозначно ідентифікує автора), видавець твору (його ім'я чи назва мають бути зазначені на творі) вважається представником автора і має право захищати права останнього. Це положення діє до того часу, поки автор твору не розкриє своє ім'я і не заявить про своє авторство.

Але в Законі передбачена, якщо автор захоче, можливість реєстрації.

**5.** Суб'єкт авторського права для засвідчення авторства (авторського права) на оприлюднений чи не оприлюднений твір, факту і дати опублікування твору чи договорів, які стосуються права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони авторського права може зареєструвати своє авторське право у відповідних державних реєстрах.

Державна реєстрація авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, здійснюється Установою відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку. Установа складає і періодично видає каталоги всіх державних реєстрацій.

За підготовку Установою до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, сплачуються збори, розміри яких визначаються Кабінетом Міністрів України.

Про реєстрацію авторського права на твір Установою видається свідоцтво. За видачу свідоцтва сплачується державне мито, кошти від сплати якого перераховуються до Державного бюджету України. Розмір і порядок сплати державного мита за видачу свідоцтва визначаються законодавством.

Розпорядження авторськими правами, авторський договір.

Авторське право містить дві складові : особисті немайнові права, майнові права.

Особисті немайнові права автора – це право на : авторство, авторське ім'я, недоторканість твору, обнародування твору.

Автору належать такі особисті немайнові права:

1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично можливо;

2) забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;

3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час будь-якого його публічного використання;

4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

***Особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.*** Вони є невідчужувними, і від них не можна відмовитися.

Автору твору належать ***виключні майнові прав*** на використання його твору в будь-якій формі і будь-яким способом відповідно до закону.

Будь-які фізичні або юридичні особи можуть використовувати твір тільки за договором із правоволодільцем або іншою уповноваженою особою, у тому числі у випадках, передбачених законом, за договором з організацією управління майновими авторськими правами на колективній основі.

Закон України «Про авторське право і суміжні права» визначив: «Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право») оформляється авторським договором».

Цивільний кодекс України (ст. 1107) містить невичерпний перелік видів договорів розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, до якого увійшли:

- 1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 2) ліцензійний договір;
- 3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;
- 5) інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі.

У разі недодержання письмової форми договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним.

Перелік видів договорів, наведений у ЦКУ невичерпний. П 1.5 ст.1107 ЦКУ припускає «інший договір щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності».

Отже, положення ЦКУ не заперечують існуванню авторського договору, який передбачено у Законі України «Про авторське право і суміжні права».

Авторський договір можна визначити як договір, за яким автор передає або зобов'язується передати іншій стороні свої права на використання твору в межах і на умовах, погоджених сторонами.

Передачу майнових прав можна здійснювати на підставі авторських договорів про передачу **виключних** або **невиключних** прав.

За авторським договором про передачу **виключного** права на використання твору автор (чи інша особа, яка має виключне авторське право) передає право використовувати твір певним способом і у встановлених межах тільки одній особі, якій ці права передаються, і надає цій особі право дозволяти або забороняти подібне використання твору іншим особам. При цьому за

особою, яка передає виключне право на використання твору, залишається право на використання цього твору лише в частині прав, що не передаються.

За авторським договором про передачу **невиключного** права на використання твору автор (чи інша особа, яка має авторське право) передає іншій особі право використовувати твір певним способом і у встановлених межах. При цьому за особою, яка передає невиключне право, зберігається право на використання твору і на передачу невиключного права на використання твору іншим особам.

Авторський договір має цивільно-правовий характер і є самостійним серед інших цивільно-правових договорів.

Це означає, що на авторсько-правові відносини поширюються як загальні положення цивільного права, так і відповідні норми зобов'язального права, що стосується порядку укладення та виконання договору, відповідальності за його порушення тощо.

Авторський договір має консенсуальний, взаємний і відшкодовний характер.

### ***Умови авторського договору***

*Авторський договір має передбачати:*

- способи використання твору – конкретні права, передані за цим договором;
- строк і територію, на які передають право;
- розмір винагороди і (або) порядок і строки її виплати;
- інші умови, які сторони вважатимуть суттєвими для цього договору.

*Сторонами авторського договору* є автор (або його правонаступник), з одного боку, і користувач його твору – з іншого.

*Строк і територія, на які передаються права.* Питання про загальний строк дії авторського договору та про строки виконання сторонами своїх зобов'язань за договором вирішують самі сторони.

За відсутності в авторському договорі умови про строк договір може бути розірваний автором через 5 років після дати його укладання.

За відсутністю умови про територію дія переданих за договором прав обмежується територією України.

*Винагорода* за авторським договором визначають як відсоток від доходу за використання твору або як зафіксовану в договорі суму. В останньому випадку має бути встановлено максимальний тираж твору.

При цьому ставки авторської винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Кабінетом Міністрів України.

Авторський договір має бути укладений в письмовій формі.

Авторський договір про використання творів у періодичній пресі може бути виконаний в усній формі.

*Зміст авторського договору* (як і будь-якого іншого цивільно-правового договору) становлять права і обов'язки сторін.

Авторський договір має взаємний характер, тобто відповідні права і обов'язки мають обидві сторони договору. Обсяг прав і обов'язків сторін в авторських договорах різних видів буде різним.

*Обов'язки автора.*

Основним обов'язком автора є створення та передача користувач свого твору (авторський договір замовлення). Автор повинен надати замовлений йому твір у визначений договором строк. Передаваний твір має бути належно оформлений.

Автор не має права без згоди іншої сторони передавати третім особам зазначений у договорі твір або частину його для використання тим самим способом і у встановлених договором межах. Цей обов'язок виникає для автора в момент укладання договору і зберігається протягом усього строку його дії.

*Обов'язки користувача.*

Користувач повинен прийняти та розглянути наданий автором твір.

Користувач повинен розглянути твір у встановлений договором строк.

Оцінка твору обов'язок користувача. При цьому він може спиратися на думки рецензентів.

Користувач зобов'язаний використати твір тим способом, який передбачений договором.

Користувач зобов'язаний виплатити автору винагороду за використання твору.

*Відповідальність сторін за порушення авторського договору.*

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за авторським договором сторони несуть відповідальність.

Основною метою відповідальності за авторським договором є відновлення порушених прав і законних інтересів потерпілої сторони за рахунок порушника.

Особливістю відповідальності за порушення авторського договору є те, що відповідальність автора, з одного боку, і відповідальність користувача, з іншого не співпадають ні за підставами ні за обсягом.

Відповідно до чинного законодавства відповідальність автора за порушення обов'язків за договором може полягати в поверненні одержаного ним гонорару, односторонньому розірванні укладеного з ним договору, покладанні на нього обов'язку відшкодувати збитки користувача, а також у сплаті ним неустойки.

Підставу, обсяг і форму відповідальності користувача визначає конкретний авторський договір, а також деякі загальні положення цивільного законодавства.

Користувач може нести відповідальність за:

- порушення зобов'язання використати твір;
- заподіяння автору збитків (наприклад, у зв'язку із втратою матеріального носія твору);
- порушення цілісності твору;
- невиконання автору обумовленої договором винагороди тощо.

Спори щодо відповідальності за невиконання умов авторських договорів вирішуються у суді.



Підстави, умови та наслідки припинення дії авторського договору регулюють як загальні положення цивільного законодавства, так і спеціальні норми авторського права, які відображають специфіку авторських договорів.

Підставами для припинення дії авторського договору є:

- закінчення строку його дії;
- взаємна угода сторін про припинення авторського договору;
- угода про заміну одного зобов'язання іншим (новацією);
- неможливість виконання, викликана діями непередбаченої сили або іншими обставинами, за які боржник не відповідає;
- смерть автора або ліквідація юридичної особи, що є стороною договору;
- одностороння заява тієї або іншої сторони у зв'язку з порушенням контрагентом суттєвих умов договору тощо.

Якщо одна зі сторін не згодна з розірванням договору або підставою, відповідно до якої його здійснюють, спір розглядають у судовому порядку.

5. Охорона суміжних прав передбачає захист прав тих, хто допомагає авторам творів довести до відома широкої аудиторії свій творчий задум або іншим способом розповсюдити твори.

Суб'єктами суміжних прав є:

- виконавці;
- виробники фонограм (відеограм);
- організації ефірного і кабельного мовлення.

Виконавцем може бути тільки фізична особа (або група), виробником фонограм (відеограм) і організацією мовлення – фізичні та юридичні особи.

Треба мати на увазі, що прав виробників фонограм (відеограм) і організацій мовлення не мають авторського характеру, тому вони не набувають немайнових прав. Але не звертаючи на це вони мають право на всіх примірниках фонограм чи на їхніх упаковках проставляти знак охорони суміжних прав, що складається з латинської букви «Р» у колі, імені (найменування) власника суміжних прав і року першої публікації.

Проставлення цього знака полегшує правоволодільцеві доведення моменту придбання права в разі спору, а також того, що порушник знав про те, що він порушує чужі права.

***Сфера дії суміжних прав в Україні*** суттєво обмежена порівняно зі сферою дії прав авторів.

*Суміжні прав виконавця визнаються, якщо:*

- виконавець є громадянином України;
- виконання вперше мало місце на території України;
- виконання вперше мало місце за межами України, але після цього протягом 30 днів оприлюднено на території України;
- виконання записане на фонограму, яку охороняє закон;
- виконання, не записане на фонограму, включене до передачі мовлення, яку охороняє закон.

*Права виробника фонограм (відеограм) охороняються, якщо*

- виробник фонограми (відеограми) є громадянином України або юридичною особою, що має офіційне місцезнаходження на території України;
- фонограма (відеограма) вперше опублікована на території України;
- фонограма (відеограма) вперше опублікована за межами України, але протягом 30 днів оприлюднена в Україні;

*За організаціями мовлення суміжні права визнають,* коли вони мають офіційне місцезнаходження на території України та здійснюють трансляцію за домогою передавачів, розташованих на території України.

***Суміжні права іноземних фізичних і юридичних осіб*** визнають на території України відповідно до міжнародних договорів України.

***Суміжні права виникають*** при створенні суміжного об'єкта автоматично, і для цього не потрібно виконання будь – яких формальностей. Не вимагають цього і для їхнього здійснення.

***Строк дії суміжних прав***

*Майнові права виконавця* діють протягом 50 років після першого виконання.

Особисті немайнові права (право визнаватися виконавцем, право на ім'я і захист виконання від будь-якого спотворення або іншого посягання, здатного зашкодити честі та гідності виконавця) охороняються безстроково.

Майнові права виконавця переходять у спадщину.

Особисті немайнові права у спадщину не переходять. Але спадкоємці виконавця мають право захищати ці права. Ці правомочності спадкоємців не обмежені в часі.

Права виробників фонограм або відеограм діють протягом 50 років після першого опублікування. Якщо фонограма або відеограма не була опублікована протягом цього строку, то права діють 50 років після першого запису.

Права організацій мовлення діють протягом 50 років після здійснення такою організацією першої передачі в ефір або по кабелю.

Відлік строку починається з 1 січня року, що настає за роком, у якому мав місце юридичний факт виникнення строку.

***Виконавцеві твору належать такі особисті немайнові права:***

- а) вимагати визнання того, що він є виконавцем твору;
- б) вимагати, щоб його ім'я або псевдонім зазначалися чи повідомлялися у зв'язку з кожним його виступом, записом чи виконанням (у разі, якщо це можливо);
- в) вимагати забезпечення належної якості запису його виконання і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій суттєвій зміні, що може завдати шкоди його честі і репутації.

Виробник фонограми, виробник відеограми має право зазначати своє ім'я (назву) на кожному носії запису або його упаковці поряд із зазначенням авторів, виконавців і назв творів, вимагати його згадування у процесі використання фонограми (відеограми).

Організація мовлення має право вимагати згадування своєї назви у зв'язку із записом, відтворенням, розповсюдженням своєї передачі і публічним повторним сповіщенням її іншою організацією мовлення.

Особисті немайнові права належать виконавцеві незалежно від його майнових прав і зберігаються за ним у разі передання виключних прав на використання виконання.

### ***Майнові права виконавців***

Майновим правом виконавців є їх виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:

- а) публічне сповіщення своїх незафіксованих виконань (прямий ефір);
- б) фіксацію у фонограмах чи відеограмах своїх раніше незафіксованих виконань;
- в) відтворення (пряме і (або) опосередковане) своїх виконань, зафіксованих без їх згоди у фонограмі чи відеограмі, чи за їх згодою, але якщо відтворення здійснюється з іншою метою, ніж та, на яку вони дали свою згоду;
- г) розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі, шляхом першого продажу або іншої передачі права власності у разі, коли вони при першій фіксації виконання не дали дозволу виробнику фонограми (виробнику відеограми) на її подальше відтворення;
- д) комерційний прокат, майновий найм своїх виконань, зафіксованих у фонограмі чи відеограмі, якщо при фіксації не було їх згоди на комерційний прокат і майновий найм, навіть після розповсюдження виконань, здійсненого виробником фонограми (відеограми) або за його дозволом;
- е) розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмах чи відеограмах, через будь-які засоби зв'язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором, якщо при першій фіксації виконання не було їх згоди на такий вид розповсюдження.

### ***Права виробників фонограм або відеограм***

Виробником фонограми є фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відповідальність за перший звуковий запис виконання або інших звуків (чи їх відображення).

Виробником відеограми фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відповідальність за перший відеозапис виконання або інших зображень як зі звуковим супроводом, так і без нього (чи їх відображень).

До майнових прав виробників фонограм і виробників відеограм належить їх виключне право на використання своїх фонограм, відеограм і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:

а) відтворення (пряме і (або) опосередковане) своїх фонограм і відеограм у будь-якій формі і будь-яким способом;

б) розповсюдження серед публіки фонограм, відеограм та їх примірників шляхом першого продажу або іншої передачі права власності;

в) комерційний прокат фонограм, відеограм і їх примірників, навіть після їх розповсюдження, здійсненого виробником фонограми чи відеограми або за їх дозволом;

г) публічне сповіщення фонограм, відеограм та їх примірників через будь-які засоби зв'язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором;

д) будь-яку видозміну своїх фонограм, відеограм;

е) ввезення на митну територію України фонограм, відеограм та їх примірників з метою їх поширення серед публіки.

Майнові права виробників фонограм і виробників відеограм можуть передаватися (відчужуватися) іншим особам на підставі договору, в якому визначаються спосіб використання фонограми (відеограми), розмір і порядок виплати винагороди, строк дії договору, строк використання фонограми (відеограми), територія, на яку розповсюджуються передані права, тощо. Визначені договором ставки винагороди не можуть бути нижчими за мінімальні ставки, встановлені Кабінетом Міністрів України.

Майнові права виробника фонограми чи відеограми, який є юридичною особою, можуть бути також передані (відчужені) іншій особі у встановленому законом порядку внаслідок ліквідації юридичної особи — суб'єкта суміжних прав.

Якщо фонограми, відеограми чи їх примірники введені виробником фонограми (відеограми) чи за його згодою у цивільний обіг шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх наступне розповсюдження шляхом продажу, дарування тощо без згоди виробника фонограми (відеограми) чи його правонаступника і без виплати йому винагороди. Проте й у цьому випадку право здавання таких примірників фонограм (відеограм) у майновий найм чи комерційний прокат залишається виключно правом виробника фонограми (відеограми).

### ***Права організацій мовлення***

Організації мовлення належить виключне право на використання її передачі відповідно до закону.

Виключні права організації мовлення на використання її передачі означають право здійснювати, дозволяти або забороняти такі дії:

- а) публічне сповіщення своїх програм шляхом трансляції і ретрансляції;
- б) фіксацію своїх програм на матеріальному носії та їх відтворення;
- в) публічне виконання і публічну демонстрацію своїх програм у місцях з платним входом.

Організація мовлення також має право забороняти поширення на території України чи з території України сигналу із супутника, що несе їх програми, розповсюджуючим органом, для якого цей сигнал із супутника не призначався.

Майнові права організації мовлення можуть передаватися (відчужуватися) іншим особам на підставі договору, в якому визначаються спосіб і строк використання програми мовлення, розмір і порядок виплати винагороди, територія, на яку розповсюджуються передані права, тощо.

Майнові права організації мовлення можуть бути також передані (відчужені) іншій особі у встановленому законом порядку внаслідок ліквідації юридичної особи — суб'єкта суміжних прав.

### **Тема 3.**

#### **Право промислової власності**

**1.** Поняття, основні задачі та функції, джерела права промислової власності.

**2.** Охорона прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

**3.** Охорона прав інтелектуальної власності на нетрадиційні об'єкти промислової власності (наукові відкриття, комерційні таємниці, топографії інтегральних мікросхем, селекційні досягнення, раціоналізаторські пропозиції).

**4.** Охорона прав інтелектуальної власності на комерційні позначення (торговельні марки, географічні зазначення, фірмові найменування).

**1.** Творити — в широкому значенні цього слова — означає створювати щось нове, тобто таке, чого раніше взагалі не було. Однак слово «творчість» вживається і в іншому — спеціальному значенні. У цьому значенні творчість — це не будь-яка робота, а лише усвідомлена творча діяльність.

Однак результати науково-дослідних робіт, зокрема прикладних, можуть бути у вигляді винаходів, корисних моделей, селекційних досягнень тощо, що охороняються патентами або свідоцтвами, тобто засобами права промислової власності, а не авторського. Засобами авторського права охороняються результати науково-дослідних робіт, які певним чином опубліковані або обнародовані. Якщо ж результати науково-дослідних робіт реалізувалися у винаході чи будь-якому іншому технічному рішенні, то вони охороняються засобами права промислової власності. Тобто правова охорона результатів науково-дослідної діяльності зумовлюється формою їх реалізації — описом чи втіленням у креслення, або ж у металі — конструкції, обладнанні, пристрої і т. п.

Оскільки назва «промислова власність» визнається за сферою використання результатів, що її становлять, то було б доцільно за таким самим критерієм визначити назву тієї групи результатів інтелектуальної творчості, що охороняється авторським правом. Результати цього виду творчості стосуються духовного життя людини. Вони формують духовний світ людини, її

світобачення і світосприйняття, ставлення до навколишнього середовища і до іншого собі подібного, норму поведінки і взагалі те, що прийнято нині називати загальнолюдськими цінностями.

Перелік результатів конкретних видів творчої діяльності, що охороняються авторським правом, наведено у ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 11 липня 2001 р.

Результатами видів науково-технічної творчості за Паризькою конвенцією є патенти на винаходи, загальнокорисні моделі, промислові рисунки чи зразки, фабричні або товарні знаки, знаки обслуговування, фірмове найменування, вказівка про місце походження або найменування місця походження, а також боротьба з недобросовісною конкуренцією. Зазначені результати є об'єктами правової охорони й об'єднуються під загальною назвою «Промислова власність». Це поняття розуміється в найширшому значенні і поширюється не тільки на промисловість і торгівлю в самому широкому значенні, а й на сільське господарство, добування корисних копалин і на всі продукти, — як вироблювані, так і природного походження, наприклад вино, зерно, тютюнові вироби, фрукти, худоба, корисні копалини, мінеральні води, пиво, квіти, борошно тощо.

Основними джерелами законодавства України про промислову власність є:

Цивільний кодекс України, Закон України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності" від 13 грудня 1991 р.; Закон України "Про науково-технічну інформацію" від 25 червня 1993 р.; Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993 р.; Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15 грудня 1993 р.; Закон України "Про тваринництво" від 15 грудня 1993 р.; Положення про Державне патентне відомство України від 21 липня 1992 р.; Положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні від 8 вересня 1992 р. та ін. Держпатент України у розвиток прийнятих законодавчих актів про промислову власність прийняв



низку підзаконних нормативних актів, які регулюють порядок оформлення прав на об'єкти промислової власності та інші відомчі акти.

Уряд України взяв на себе обов'язки, що випливають із Паризької конвенції про охорону промислової власності, Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію законів, Договору про патентну кооперацію.

Право промислової власності в об'єктивному значенні — це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що складаються в процесі створення, оформлення та використання результатів науково-технічної творчості.

Право промислової власності в суб'єктивному значенні — це право, яким наділяється відповідно до законодавства автор будь-якого результату науково-технічної діяльності.

За багаторічною світовою традицією, інтелектуальна власність поділяється на авторське право та промислову власність.

Авторське право надає авторам та іншим творцям інтелектуальних творів в галузі літератури, музики або мистецтва певні права, що дають останнім право дозволяти або забороняти протягом певного обмеженого у часі періоду ті або інші види використання власних творів. В широкому сенсі авторське право включає в себе положення про охорону авторського права в точному змісті цього слова, а також охорону так званих "суміжних прав".

Промислова власність передбачає охорону винаходів за допомогою патентів, захист певних комерційних інтересів за допомогою законодавства на товарний знак і торгову назву, а також законодавства з охорони промислових зразків тощо. Крім того, у поняття промислової власності входить боротьба проти недобросовісної конкуренції.

Основними об'єктами промислової власності є результати винахідництва та промислові зразки. Чинне законодавство встановило вимоги, яким мають відповідати винахід, корисна модель і промисловий зразок.

Об'єктами прав промислової власності у сфері господарювання згідно зі ст. 155 ГК визнаються винаходи та корисні моделі, промислові зразки, сорти

рослин та породи тварин, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення, комерційна таємниця, комп'ютерні програми, інші об'єкти, передбачені законом. До інших об'єктів законодавство відносить раціоналізаторські пропозиції, компоновання (топографії) інтегральних мікросхем.

Винахід (корисна модель) — це результат творчої діяльності людини в будь-якій галузі технології.

Промисловий зразок — результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

2. Результатами видів науково-технічної творчості за Паризькою Конвенцією є патенти на винаходи, загальнокорисні моделі, промислові рисунки чи зразки, фабричні або товарні знаки, знаки обслуговування, фірмове найменування, вказівка про місце походження або найменування місця походження, а також боротьба з недобросовісною конкуренцією. Зазначені результати є об'єктами правової охорони і об'єднуються під загальною назвою «Промислова власність».

Суб'єкти права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Автором будь-якого результату творчої праці може бути громадянин України, громадянин будь-якої іншої держави або особа без громадянства, тобто це завжди буде фізична особа.

Громадяни можуть бути авторами винаходу, корисної моделі чи промислового зразка незалежно від віку. Іноді малолітні автори вносять цінні пропозиції, які використовуються у виробництві.

Поняття суб'єкта права на винахід, корисну модель чи промисловий зразок стосується як автора результату, так і його правонаступників — будь-яких фізичних і юридичних осіб, яким автор передав своє суб'єктивне майнове право на результати творчої праці. Такими правонаступниками можуть бути спадкоємці або інші особи, держава. Законодавчі акти про промислову власність передбачають випадки, коли суб'єктом права на результати творчої праці виступають саме юридичні особи, держава або її органи.

Суб'єктами зазначених прав можуть бути будь-які фізичні чи юридичні особи, до яких суб'єктивне право авторів переходить за договором або за заповітом.

Держава може стати суб'єктом зазначених прав у чітко визначених законом випадках. Так, права на винаходи, корисні моделі чи промислові зразки, строк охорони на які минув, стають надбанням суспільства. Але ж хто може здійснювати право власності на такі об'єкти, які стали надбанням суспільства, крім держави?

Проте варто мати на увазі, що при переході суб'єктивних прав автора до інших осіб в усіх випадках за автором залишаються його особисті немайнові права.

Досить часто винахід, корисна модель чи промисловий зразок можуть бути створені не одним автором, а спільною творчою працею кількох співавторів. У такому разі складаються відносини, які прийнято називати співавторством. Але співавторство має місце лише тоді, коли воно має творчий характер. Надання технічної допомоги авторові іншими особами не є співавторством (наприклад, консультації, здійснення розрахунків, виготовлення моделей, креслярські роботи тощо).

За законодавством про промислову власність, відносини між співавторами визначаються угодою між ними. Склад співавторів може бути змінений патентним відомством України на підставі поданої співавторами заяви.

Нове законодавство про інтелектуальну власність істотно підняло роль ще одного суб'єкта права на результат творчої праці. Йдеться про роботодавця, з яким автор перебуває у трудових відносинах за договором найму.

Промисловий зразок - це результат творчої діяльності людини, що спрямована на досягнення декоративності зовнішнього вигляду виробу. Промисловий зразок повинен задовольняти як естетичні так і ергономічні потреби споживачів, тобто бути виріб має бути зовнішньо привабливим і у той же час бути здатним виконати призначену йому функцію.

На сьогодні у всіх державах-учасниках Паризького союзу промисловим зразкам надається правова охорона.

Об'єктом охорони є не сам виріб, а зображення, що використовується чи втілюється в таких výroбах або продуктах (тобто концепція чи ідея), іншими словами втілення результату інтелектуальної діяльності людини саме у зовнішній вигляд виробу. Відмітною ознакою законодавства в сфері охорони промислових зразків довгий час було те, що зразку надавалась охорона тільки в тому випадку, якщо зразок можна було використовуватися в промисловості або по відношенню до виробів, виготовлених у великій кількості. Тобто, промисловий зразок міг охоронятись тільки у випадку, якщо він промислово придатний [1].

Відповідно до частини другої статті 461 ЦК України об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

З 1 липня 1994 року в Україні діє Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" (далі - Закон), прийнятий Верховною Радою України 23 грудня 1993 р. № 3770-ХП (із змінами, внесеними згідно із Законами №2188 від 21.12.2000, №8 ст.37 №2921-III від 10.01.2002, №16 ст.114 №34-IV від 04.07.2002, №35, ст..256 №762-IV від 15.05.2003). Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на промислові зразки. Закон застосовується до правовідносин, що виникли після введення його в дію і діє у частині, що не суперечить ЦК України.

Відповідно до Закону об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Законом встановлені об'єкти, які не можуть бути промисловим зразком, а саме:

об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні та інші стаціонарні споруди;

друкована продукція як така;

об'єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо.

Промислові зразки можуть бути об'ємними (моделі), площинними (малюнок) чи комбінованими.

Об'ємні промислові зразки являють собою композицію, в основі якої лежить об'ємно-просторова структура. Наприклад, зовнішній вигляд меблів, машин, приладів і ін.

Площинні промислові зразки являють собою композицію, в основу якої лежить лінійно-графічне співвідношення елементів, що не може сприймаються візуально як об'ємне, наприклад, зовнішній вигляд килима, хустки, тканини й ін.

Комбіновані промислові зразки характеризуються загальними ознаками, властивим об'ємним і площинним зразкам. Наприклад, зовнішній вигляд інформаційної, виставочної конструкції, будівельної лицевальної плитки й ін.

Корисною моделлю є конструктивне виконання засобів виробництва і предметів споживання, а також їх складових. Корисній моделі надається правова охорона, якщо вона є патентоздатною, тобто новою і промислово придатною. Корисна модель, як правило, стосується тих технічних нововведень, які за своїми ознакам дуже схожі на винаходи. Однак, вони є менш значущими з погляду їх внеску в рівень техніки, тому їх нерідко називають малими винаходами.

Закони про винаходи, корисні моделі та промислові зразки містять норми, відповідно до яких право на одержання патенту має роботодавець, якщо винахід, корисну модель чи промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше. Роботодавець повинен укласти письмовий договір з автором і за його умовами видати винагороду авторові відповідно до економічної цінності винаходу, корисної моделі чи промислового зразка та іншої вигоди, одержаної роботодавцем від використання зазначених об'єктів промислової власності. У свою чергу винахідник винаходу або корисної моделі чи автор промислового зразка має подати роботодавцеві письмове повідомлення про досягнутий ним результат творчої праці з описом, що розкриває сутність винаходу, корисної моделі чи промислового зразка настільки повно і ясно, що робить можливими його використання. При цьому треба мати на увазі, що іноді сам автор результату не спроможний скласти чітко і ясно опис винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. В такому разі він змушений вдаватися до допомоги самого роботодавця.

Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Як уже зазначалося, автор пропозиції, що має ознаки винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, може стати суб'єктом патентних прав лише за умови відповідної кваліфікації заявленої пропозиції компетентним державним органом, яким в Україні є патентне відомство, яке входить до складу Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності. Для цього автор пропозиції має надати їй об'єктивної форми, яка б робила останню можливою для сприйняття іншими особами і була здатна до відтворення. Пропозиція повинна бути втілена в креслення, дослідний зразок чи просто описана так, що її сутність була б зрозумілою і доступною іншим особам і придатна для користування.

Право кваліфікації творчої пропозиції як винаходу, корисної моделі чи промислового зразка належить патентному відомству України. Лише після

того, як патентне відомство України визнає заявлену пропозицію винаходом, корисною моделлю чи промисловим зразком, прийме рішення про внесення її до відповідного Державного реєстру і видачу патенту авторіві, останній офіційно визнається автором свого витвору і для нього виникають певні права та пільги, встановлені чинним законодавством України. Після цього акту автор, а також інші особи можуть розголошувати сутність пропозиції шляхом публікації, усних доповідей та іншими способами.

Право на винахід, корисну модель та промисловий зразок охороняється державою і засвідчується патентом.

Патент — це техніко-юридичний документ, який засвідчує визнання заявленої пропозиції винаходом, корисною моделлю чи промисловим зразком, авторство на них, пріоритет і право власності на зазначені об'єкти.

Оформлення прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки потребує виконання ряду формальностей. Це передусім подання належним чином оформленої заявки до патентного відомства України. Заявка на видачу патенту України на винахід і корисну модель має відповідати вимогам, встановленим Правилами складання і подання заявки на видачу патенту України на винахід і корисну модель, затвердженими наказом Держпатенту України від 17 листопада 1994 р. Заявка на промисловий зразок має відповідати вимогам Правил складання та подання заявки на видачу патенту України на промисловий зразок, затверджених наказом Держпатенту України від 15 січня 1995 р.

Наступним після подання заявки етапом є проведення спеціальних експертиз поданої заявки у тому разі, коли вони передбачені. Останній етап — занесення до спеціального Державного реєстру об'єктів, які відповідають умовам патентоспроможності. Після державної реєстрації видається правоохоронний документ — патент. Нині в Україні встановлено єдину форму правової охорони винаходів, корисних моделей і промислових зразків — патент.

Право на подання заявки на винахід, корисну модель чи промисловий зразок передусім має автор. Він може (але не зобов'язаний) подавати заявки до патентного відомства України через представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншу довірену особу. Іноземні громадяни і юридичні особи, що мають постійне місцеперебування за межами України, подають заявки тільки через представників у справах інтелектуальної власності.

Право на подання заявки має роботодавець, якщо винахід, корисна модель чи промисловий зразок створено у зв'язку з виконанням службового обов'язку чи за дорученням роботодавця.

Право на подання заявки мають також правонаступники як авторів, так і роботодавців.

Заявка складається українською мовою і має стосуватися лише одного результату технічної творчості. Об'єднання в одній заявці двох винаходів, корисних моделей чи промислових зразків не допускається.

Заявка має містити: заяву про видачу патенту України на винахід, корисну модель чи промисловий зразок відповідно, опис винаходу, корисної моделі; креслення (якщо на нього є посилання в описі); реферат; документ про сплату встановленого збору за подання заявки.

Заявка надсилається на адресу Науково-дослідного центру патентної експертизи. Заява на видачу патенту подається за встановленою формою. У графі цієї форми заяви, що містить прохання видати патент України, необхідно вказати, на який із двох об'єктів промислової власності заявник просить видати патент: на винахід чи корисну модель.

У разі прохання видати патент на винахід, слід зазначити, який саме патент бажає одержати заявник — патент із строком дії 20 років, що видається після проведення експертизи по суті, чи патент із строком дії 5 років, що видається під відповідальність заявника без проведення експертизи по суті<sup>1</sup>.

У заяві на видачу патенту обов'язково має бути вказано прізвище заявника (заявників), його адресу, а також автора (авторів) заявної пропозиції.



Опис винаходу і корисної моделі викладається у визначеному порядку і має розкривати їх сутність настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі. Він має підтверджувати обсяг правової охорони, визначений формулою винаходу чи корисної моделі. В описі мають бути зазначені індекс рубрики Міжнародної патентної класифікації, галузь техніки, до якої належить винахід чи корисна модель; рівень техніки; суть винаходу чи корисної моделі; перелік фігур, креслень, якщо на них є посилання в описі; відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу чи корисної моделі.

Формула винаходу і корисної моделі має виражати його сутність, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло. Формула винаходу чи корисної моделі — це стисла словесна характеристика технічної суті винаходу чи корисної моделі, що містить сукупність ознак, які достатні для досягнення зазначеного заявником технічного результату. У разі визнання пропозиції винаходом лише формула набуває правового значення і є єдиним критерієм визначення обсягу використання винаходу. Лише за формулою встановлюється факт використання чи невикористання винаходу. Формула винаходу чи корисної моделі повинна характеризувати винахід чи корисну модель тими самими поняттями, що їх містить опис винаходу чи корисної моделі.

Реферат складається лише для інформаційних цілей. Він не може братися до уваги з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу чи корисної моделі і визначення рівня техніки.

За датою надходження заявки до патентного відомства України визначається пріоритет пропозиції. Якщо пропозиція була створена окремими авторами незалежно один від одного, то пріоритет визнається за тим автором, заявка якого надійшла раніше. Проте слід підкреслити, що в законах про промислову власність дещо по-іншому сформульовано ці правила. Так, Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі — Закон про винаходи) у ст. 11 "Право першого заявника" проголошує: "Право на

одержання патенту на винахід (корисну модель), створений роздільною працею, належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Відомства або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або не відхилена". Аналогічна стаття міститься і в Законі України "Про охорону прав на промислові зразки" (ст. 10; далі — Закон про промислові зразки).

Якщо заявником є іноземна фізична чи юридична особа, яка раніше подала заявку на видачу патенту на цей самий винахід, корисну модель чи промисловий зразок в одну із країн Паризького союзу, то такий заявник може просити визнати за ним право на конвенційний пріоритет. Він полягає в тому, що заявники держави-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності мають право протягом 12 місяців від дати подання першої заявки в одній із країн-учасниць Конвенції, подати цю саму заявку в інші країни-учасниці Конвенції з пріоритетом за першою поданою заявкою. Так, наприклад, якщо громадянин Франції подав у своє патентне відомство заявку 1 лютого 1995 р., а громадянин чи юридична особа України подала заявку на таку саму пропозицію до патентного відомства України 1 травня 1995 р. і тільки після цього громадянин — заявник Франції — подав заявку до патентного відомства України, тобто після 1 травня, то пріоритет за цією заявкою буде визнано за громадянином Франції. Заявку заявника України буде відхилено за відсутністю новизни. Право на конвенційний пріоритет за заявками на винаходи і корисні моделі зберігається протягом 12 місяців після дати подання першої заявки, за заявками на промислові зразки — протягом 6 місяців.

Після надходження заявки до патентного відомства України вона підлягає спеціальній експертизі. Усі заявки перевіряють за формальними ознаками (формальна експертиза), крім того, заявка на винахід підлягає експертизі по суті. Мета формальної експертизи заявки — визначити, чи належить пропозиція, що заявляється, до об'єктів винаходу, а також, чи відповідає заявка вимогам закону, чи є в матеріалах заявки документ про сплату збору за подання заявки і чи він відповідає встановленим вимогам.

Якщо в результаті формальної експертизи буде виявлено, що в заявці наявні всі передбачені законом документи і вони відповідають встановленим вимогам, то патентне відомство України має прийняти рішення або про видачу патенту, або про проведення експертизи заявки по суті. У разі бажання заявника, виявленого ним у заяві про видачу патенту, видати йому патент без проведення експертизи заявки по суті, під відповідальність самого заявника без гарантії його достовірності йому видається патент.

При цьому варто пам'ятати, що заявки на корисні моделі і промислові зразки експертизі по суті не піддаються і патент на зазначені об'єкти видається під відповідальність заявника і без гарантії його чинності.

Від цих загальних правил закони про промислову власність допускають певні відхилення. Так, датою заявки може бути день одержання патентним відомством України матеріалів, що містять принаймні: клопотання у довільній формі про видачу патенту, викладене українською мовою; відомості щодо заявника та його адреси; частину, яка зовнішнім виглядом нагадує опис винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Цей виняток встановлено з метою закріпити за заявником (і державою) національний пріоритет заявки. Для збереження дати подання заявки заявник зобов'язаний протягом двох місяців від дати її подання подати до патентного відомства України переклад українською мовою цієї частини, а також доповнити заявку необхідними матеріалами.

У разі виявлення на момент одержання матеріалів заявки, що її матеріали не відповідають вимогам закону, патентне відомство України повідомляє про це заявника. Виявлені недоліки заявки мають бути усунуті протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення про це. Якщо протягом зазначеного строку виявлені недоліки не будуть усунуті, то датою подання заявки буде дата одержання матеріалів патентним відомством. Якщо заявка взагалі не буде виправлена, вона вважатиметься неподаною, про що повідомляється заявник.

Неподаною визнається також заявка, в описі якої є посилання на креслення, але самого креслення немає. Якщо протягом встановленого строку креслення не надійде або заявник не зніме посилання на нього у заявці, вона вважається неподаною.

Рішення про встановлення дати подання заявки патентне відомство надсилає заявникові лише після надходження документа про сплату збору за подання заявки. Зазначений документ не надійшов — заявка вважається відкликаною.

Відповідно до п. 8 ст. 15 Закону про винаходи, після публікації відомостей про заявку на винахід заявникові надається тимчасова охорона заявленої пропозиції в обсязі формули винаходу, з урахуванням якої опубліковано відомості про заявку. Дія тимчасової охорони припиняється з дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту чи повідомлення про припинення діловодства щодо заявки. Дія тимчасової охорони за міжнародною заявкою починається з дати її міжнародної публікації.

Під час дії тимчасової охорони заявленої пропозиції заявник має право на одержання компенсації за завдані йому збитки особами, що використали винахід без дозволу заявника. Але право заявника на компенсацію виникає лише за умови, що особа, яка використала пропозицію заявника, дійсно знала чи одержала письмове повідомлення українською мовою із зазначенням номера заявки, що відомості про заявку на винахід, який вона використовує без дозволу заявника, опубліковані.

На таких самих умовах надається тимчасова охорона і за міжнародною заявкою.

Експертиза заявки. Експертиза заявки по суті проводиться на вимогу заявника або будь-якої іншої особи. Заявник має право брати участь у розгляді питань, що обумовлені проведенням експертизи. Він має право з власної ініціативи вносити до заявки виправлення і уточнення, але до прийняття рішення за заявкою.

З метою ознайомлення заінтересованих осіб із заявкою на винахід по закінченні 18 місяців від дати національного (конвенційного) пріоритету патентне відомство публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про заявку. За клопотанням заявника зазначена публікація може бути здійснена раніше встановленого строку. На прохання винахідника його ім'я не повинно згадуватися в опублікованих відомостях про заявку. Після публікації заявки будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки.

Експертиза заявки по суті проводиться за рахунок коштів заявника і лише за наявності документа про сплату збору за проведення експертизи заявки на винахід. Мета цієї експертизи встановити відповідність заявленої пропозиції умовам патентоспроможності.

Клопотання про проведення експертизи заявки по суті заявник може подати протягом трьох років від дати подання заявки. Інші особи можуть подати зазначене клопотання після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років від дати подання заявки.

Якщо клопотання про проведення експертизи заявки не надійшло у встановлені строки, заявка вважається відкликаною.

Патентне відомство на будь-якому етапі проведення експертизи заявки по суті може зажадати від заявника додаткових матеріалів, якщо їх необхідність зумовлена проведенням експертизи, а також запропонувати змінити формулу. При неподанні заявником у визначені строки затребуваних патентним відомством додаткових матеріалів, заявка вважається відкликаною.

По завершенні експертизи заявки по суті патентне відомство має прийняти рішення про визнання заявленої пропозиції винаходом, якщо вона відповідає умовам патентоспроможності. В іншому разі заявникові надсилається рішення про відхилення заявки.

Заявник має право на будь-якому етапі розгляду заявки, аж до прийняття рішення за нею, відкликати її. Він також може замінити заявку на винахід на заявку на корисну модель і навпаки. Така заміна можлива до прийняття рішення про видачу патенту або відхилення заявки.

На підставі рішення патентного відомства про видачу т-тенту на винахід, корисну модель чи промисловий зразок патентне відомство публікує у своєму офіційному бюлетені визначені ним відомості про видачу патенту. Водночас з публікацією відомостей про видачу патенту патентне відомство публікує опис до патенту на винахід, корисну модель, що містить формулу та опис винаходу і корисної моделі, а також креслення, на яке є посилання в описі винаходу чи корисної моделі.

Будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки після публікації відомостей про видачу патенту

Водночас з публікацією відомостей про видачу патенту на винахід, корисну модель чи промисловий зразок патентне відомство здійснює їх державну реєстрацію, для чого вносить до відповідного Державного реєстру патентів України відомості про патент. У місячний строк після державної реєстрації патенту його видають особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання патенту мають кілька осіб (співавторів), їм видається один патент.

Строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки до патентного відомства. Строк дії патенту на корисну модель — 5 років від дати подання заявки до патентного відомства, і за клопотанням власника його чинність може бути подовжена, але не більш як на 3 роки. На промисловий зразок патент видається строком на 10 років від дати подання заявки до патентного відомства, його чинність може бути подовжена за клопотанням власника патенту, але не більше як на 5 років.

За одержання патенту та підтримання його чинності необхідно сплачувати спеціальний збір, розмір якого і порядок сплати встановлює Кабінет Міністрів України.

Дія патенту на винахід, корисну модель та промисловий зразок може достроково припинитися повністю або частково з двох підстав:

— за заявою власника патенту;

— за несвоєчасну сплату встановленого річного збору за підтримання чинності патенту.

Патент може бути визнаний недійсним повністю або частково у разі:

— встановленої невідповідності запатентованого об'єкта умовам патентоспроможності;

— наявності у формулі винаходу чи корисної моделі ознак, яких не було у поданій заявці;

— порушення порядку зарубіжного патентування.

Щодо промислового зразка, то патент на нього може бути визнано недійсним повністю або частково через невідповідність запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності; наявності у сукупності істотних ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці, а також у разі порушення порядку зарубіжного патентування.

Суб'єктивні права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки. Права, які надаються суб'єктам права на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, прийнято поділяти на дві групи: особисті немайнові і майнові права.

Особисті немайнові права. До особистих немайнових прав належать право авторства, право на ім'я (спеціальну назву), право на подання заявки на одержання патенту на винахід, корисну модель чи промисловий зразок. Але при цьому слід мати на увазі, що коло і характер особистих немайнових прав і майнових прав визначається тими результатами технічної творчості, які підлягають правовій охороні.

Як уже зазначалося, право авторства полягає в тому, що тільки справжній творець може називати себе автором винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Усі інші особи, які використовують зазначені об'єкти, зобов'язані зазначати ім'я автора. Право авторства закріплює факт створення того чи іншого творчого результату даною конкретною особою, а це має значення для громадської оцінки як самого результату, так і особи автора.

Зазначення імені автора в разі використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка обов'язкове.

Права, що надаються патентом, набувають чинності від дати публікації відомостей про його видачу, але за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту. При цьому варто пам'ятати, що річний збір за підтримання чинності патенту сплачується за кожний рік дії патенту, рахуючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти до патентного відомства України водночас з документом про сплату збору за видачу патенту. Без такої сплати збору патент не видається.

Використанням винаходу, корисної моделі та промислового зразка визнається: виготовлення, пропонування для продажу, запровадження у господарський оборот, застосування або ввезення чи зберігання у зазначених цілях продукту, що охороняється патентом. Іншими словами, використанням визнається будь-який продаж продукту, що охороняється патентом на території України. І не лише продаж, а навіть пропонування для продажу, тобто демонстрація продукту на виставках, ярмарках, вітринах тощо. Застосуванням, безумовно, визнається будь-яке використання винаходу. З цього загального правила є один виняток. Відповідно до Закону про винаходи (ст. 25) той, хто в інтересах своєї діяльності добросовісно використовує в Україні заявлений винахід, корисну модель чи промисловий зразок до дати подання заявки чи до дати конвенційного пріоритету, зберігає право на безоплатне продовження цього використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Це право зберігається і в тому разі, коли зазначена особа здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання. Таке право називається правом попереднього користування або правом першокористувача. Ця норма передбачена і Законом про промислові зразки (ст. 22).

Право попереднього користування належить лише особі, яка незалежно від винахідника чи автора промислового зразка самостійно розробила і почала використовувати винахід, корисну модель чи промисловий зразок, тобто це право невідчужуване. Проте воно може передаватися іншим особам лише разом



з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано заявлений винахід, корисну модель чи промисловий зразок чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Використанням визнається також ввезення з-за кордону продукту, виготовленого на основі винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, що охороняється патентом. Патент, як відомо, має чинність лише на території тієї держави, що його видала. Отже, якщо за кордоном почали виготовляти продукцію на основі винаходу, що охороняється патентом в Україні, завозити її в Україну, то це буде порушенням патентних прав власника патенту з усіма наслідками, що з цього випливають.

Використанням визнається навіть зберігання продукту, виготовленого на основі винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, з метою його продажу чи якогось іншого використання.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, корисної моделі, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, корисної моделі, або ознаку, еквівалентну їй.

Використанням винаходу визнається застосування способу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей спосіб, не знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це й так очевидно. Отже, особа, яка знає про те, що цей спосіб охороняється патентом і пропонує його для застосування, порушує чужі патентні права, що зумовлює відповідальність за порушення патентних прав.

Спосіб, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Незалежний пункт формули винаходу чи корисної моделі повинен стосуватися лише одного винаходу чи однієї корисної моделі. У незалежний

пункт формули винаходу включають загальні істотні ознаки винаходу, кожна з яких необхідна у всіх випадках виконання чи використання винаходу, а всі разом узяті достатні для одержання технічного результату, що виявляється в усіх випадках, на які поширюється обсяг правової охорони, що пропонується. При складанні незалежної формули винаходу слід враховувати, що сукупність істотних ознак, необхідних і достатніх для досягнення технічного результату, повинна передаватися певним набором ознак, властивих цьому об'єктові.

Використанням промислового зразка визнається виготовлення, пропонування для продажу, запровадження у господарський оборот або зберігання у зазначених цілях виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка.

**3.** Права на топографії інтегральних мікросхем охороняються Законом України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" (1997 р.).

Охоронним документом, що підтверджує реєстрацію Установою топографії інтегральних мікросхем і засвідчує право власності на дану топографію, є свідоцтво. Реєстрація здійснюється шляхом занесення Установою топографії до Державного реєстру України топографій інтегральних мікросхем. Свідоцтво діє протягом 10 років від дати подачі заявки в Установу чи від дати першого використання топографії.

Комерційна таємниця виконує важливу функцію в забезпеченні конкурентноздатності товарів і послуг. Тому правовласник, безумовно, має право на захист її від неправомірного використання. Але незважаючи на високу і безупинно зростаючу значимість цього об'єкта інтелектуальної власності, відсутня його пряма правова охорона. На цей час немає закону України про охорону комерційної таємниці. Основною перешкодою для розроблення закону є те, що інформація про комерційну таємницю внаслідок її конфіденційності не підлягає реєстрації. З цієї причини охоронних документів на неї ніхто не видає. До того ж виявити неправомірне використання такої інформації майже неможливо, установити порушення і порушника дуже складно.

Частково правова охорона комерційної таємниці може бути здійснена в рамках законів України "Про інформацію" і "Про науково-технічну інформацію" у частині, що стосується нерозкритої інформації. Однак варто мати на увазі, що нерозкрита інформація може бути об'єктом правової охорони доти, поки вона зберігає свою конфіденційність. Більш надійним способом охорони такої інформації може бути застосування заходів, що гарантують збереження її конфіденційності. Умови конфіденційності, зокрема, можуть охоронятися договором.

Джерелом права щодо охорони раціоналізаторських пропозицій є "Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності і раціоналізаторських пропозицій", затверджене Указом Президента України від 18 вересня 1992 року. Порядок оформлення прав на раціоналізаторську пропозицію регламентований "Методичними рекомендаціями про порядок складання, подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію", що затверджені наказом Державного патентного відомства України від 27 квітня 1995 року. Новий Цивільний кодекс України, що набрав чинності з 1 січня 2004 року дає більш розширене, у порівнянні з попередньою редакцією, тлумачення поняття раціоналізаторської пропозиції. Це визнана юридичною особою пропозиція, що містить технологічне (технічне) або організаційне рішення у будь-якій сфері її діяльності.

Для оформлення прав на раціоналізаторську пропозицію автор подає заявку на неї тому підприємству, діяльності якого відповідає пропозиція. Заява реєструється в журналі реєстрації заяв на рацпропозицію за формою, затвердженою Державним комітетом статистики України. На підприємстві пропозиція піддається своєрідній експертизі по суті. Якщо пропозиція визнається раціоналізаторською, то вона приймається для використання. По закінченні місяця після ухвалення позитивного рішення автору видається охоронний документ-свідectво установленної форми. Свідectво підписується керівником підприємства і затверджується печаткою. Це свідectво закріплює за

автором немай-нові і майнові права. До останніх відноситься право на винагороду.

Раціоналізаторські пропозиції є результатом найпоширенішого в Україні виду технічної творчості – раціоналізації, яка за новизною і технічним рівнем є нижчою від винахідницької творчості.

Раціоналізація як форма технічної творчості заслуговує на всіляке заохочення і стимулювання. Раціоналізація є невід’ємною складовою виробничої діяльності, яка не може розвиватися без постійного і систематичного вдосконалення. Це діяльність спрямована на вдосконалення вироблюваної продукції, технології виробництва, застосовуваної техніки та іншого обладнання. Раціоналізація стосується будь-якої корисної діяльності людини, промисловості, транспорту, оборони, охорони здоров’я тощо.

Раціоналізатори завжди були в пошані в Україні. Їх діяльність заохочувалась і стимулювалась, вони були наділені рядом прав і пільг.

Нині в Україні раціоналізаторська діяльність регулюється Ц.К. України.

Раціоналізаторською визнається пропозиція, яка є новою і корисною для підприємства, якому вона надана, і передбачає створення або заміну конструкції виробів, технології виробництва і застосованої техніки або складу матеріалів.

Отже, раціоналізаторська пропозиція має стосуватися виробів, технології, застосованої техніки або складу матеріалів. Іншими словами об’єктами раціоналізаторської пропозиції можуть бути конструктивні ділянки виробів, технологічні процеси, тобто способи, а також речовини. Раціоналізаторська пропозиція може стосуватися будь-якої сфери суспільно корисної діяльності людини.

До цієї пропозиції законодавство встановило три необхідні вимоги:

- 1) пропозиція має відноситися до профілю підприємства, якому вона подана;
- 2) раціоналізаторська пропозиція має бути новою;

3) раціоналізаторська пропозиція повинна бути корисною підприємству, якому вона подана.

Пропозиція подається тому підприємству, до діяльності якого вона відноситься. При цьому не має значення де працює раціоналізатор і взагалі чи він працює. Така пропозиція визнається корисною для підприємства, якому подана заява на неї, якщо її використання дає змогу підвищити економічну ефективність виробництва, одержати кращий дохід або одержати інший позитивний ефект цим підприємством.

Раціоналізатором, тобто автором раціоналізаторської пропозиції, визнається особа, що створила її своєю творчою працею. Якщо раціоналізаторська пропозиція створена спільною творчою працею кількох осіб, то вони визнаються співавторами. Порядок користування правом на раціоналізаторську пропозицію, створену у співавторстві, визначається угодою між ними. Проте, як і в будь-якому співавторстві, не визнаються співавторами особи, які подавали авторові раціоналізаторської пропозиції тільки технічну допомогу, зокрема здійснювали креслярські роботи, виготовляли зразки, допомагали в оформленні документації.

Склад співавторів на раціоналізаторську пропозицію після подання заяви, за загальним правилом, не може змінюватися. Проте у виняткових випадках за відсутності спору про авторство склад співавторів може бути переглянутий підприємством, установою чи організацією, коди подано заяву на раціоналізаторську пропозицію.

Істотні обмеження існують щодо пропозиції, які подаються інженерно-технічними працівниками.

Науково-технічна інформація в умовах ринкової економіки уже давно стала досить цінним товаром. Без належного забезпечення науково-технічною інформацією неможливий більш-менш успішний розвиток сучасного виробництва, обороту товарів, послуг тощо. Той хто володіє інформацією, той володіє ситуацією. Тому власники інформації намагаються утримати її від будь-якого розголошення і видають її як товар, за який треба платити досить

високу ціну. Той же, хто намагається заволодіти інформацією незаконним шляхом, вчиняє неправомірні дії, які зумовлюють певну правову відповідальність. Але для того, щоб настала така відповідальність, потрібна правова охорона інформації.

Існує два види інформації:

1) науково-технічна інформація;

2) інші види нерозкритої інформації, які за своїм змістом виходять за межі науково-технічної інформації, але стосуються безпосередньо виробництва чи іншої доцільної діяльності.

Науково-технічний потенціал України ще й зараз володіє надзвичайною цінною науково-технічною інформацією, яка дуже цікавить наших зарубіжних “друзів”.

Інформацію можна визначити як певну суму знань про той чи інший об’єкт, які можна використати в доцільній діяльності людини. Отже, науково-технічна інформація – це сума знань, що стосується розвитку науки, техніки та виробництва.

Закон України “Про науково-технічну інформацію” розрізняє два види її – відкриту науково-технічну інформацію і науково-технічну інформацію з обмеженим доступом. Режим доступу до такої інформації регулюється спеціальним законодавством.

Науково-технічна інформація відповідно до чинного законодавства є об’єктом права власності.

Національна система науково-технічної інформації – це організаційно-правова структура, за допомогою якої формується державна інформаційна політика, а також здійснюється координація робіт зі створення, користування, зберігання та поширення національних ресурсів науково-технічної інформації з урахуванням інтересів національної безпеки.

об’єктами відкриттів є закономірності, властивості та явища матеріального світу. Кожен із названих об’єктів відкриттів може бути визнаним відкриттям окремо. Проте закономірність, явище чи властивість можуть бути

визнаними відкриттям лише за умови, що зазначені закономірність, властивість чи явище не були відомі раніше -- вони виявлені вперше у світі.

Закономірність як об'єкт відкриття -- це прояв дії об'єктивного закону. Зазначена закономірність у природі існувала, існує і буде існувати завжди. Об'єктом відкриття вона стає лише тоді, коли про існування цієї закономірності людина взнала, встановила її, виявила її об'єктивне існування. Зазначена закономірність стає об'єктом відкриття з моменту, коли її вперше було сформульовано.

Отже, закономірність матеріального світу як об'єкт відкриття -- це невідомий раніше, але об'єктивно існуючий і такий, що вносить докорінні зміни у рівень пізнання, істотний і стійкий зв'язок між явищами або властивостями матеріального світу.

Властивість матеріального світу як об'єкт відкриття -- це невідома раніше об'єктивно існуюча якісна сторона об'єкта матеріального світу. Кожний об'єкт має багато різноманітних властивостей як істотних, так і неістотних. Сукупність істотних властивостей об'єкта складає його якісну визначеність, що відрізняє його в цілому від інших об'єктів. Саме якісна визначеність виражає те спільне, що характеризує весь клас однорідних об'єктів. Які властивості проявляють даний об'єкт залежить від того, з якими об'єктами він вступає у взаємодію. Тому встановлення існування раніше невідомої властивості -- необхідний, але недостатній елемент змісту відкриття. При цьому має бути доведено, чим викликана виявлена властивість, що вона спричиняє і при яких взаємодіях проявляється. Вимагається науково обґрунтована інтерпретація, що полягає у встановленні сутності цієї властивості і її закономірного характеру.

Отже, виявити нову істотну властивість об'єкта -- означає встановити існуючу незалежно від волі і свідомості людини невідому раніше якісну визначеність об'єкта щодо інших об'єктів, з якими він вступає у взаємодію.

1. Автор наукового відкриття має право надати науковому відкриттю своє ім'я або спеціальну назву.

2. Право на наукове відкриття засвідчується дипломом та охороняється у порядку, встановленому законом.

Проблема надання правової охорони відкриттям справді досить складна. З одного боку, відкриття не може бути об'єктом виключного права, -- воно визнається надбанням людства і може використовуватися кожним, хто забажає, без будь-якого дозволу і без виплати винагороди. Отже, саме відкриття не може бути чияюсь власністю -- це власність усього людства. Проте це не означає, що правовій охороні не підлягає авторство на відкриття, його авторський і державний пріоритет, назва відкриття та інші майнові і особисті немайнові права.

Права суб'єктів на **наукове відкриття** щодо результатів їхньої наукової творчості виникають лише на підставі державної реєстрації. Остання визнає заявлений результат об'єктом правової охорони і стверджує цей юридичний факт виданням охоронного документа -- диплома. Саме охоронний документ визнає за заявником пріоритет заявленій пропозиції, авторство особи, що її розробила, і право власності на об'єкт правової охорони. Права, визначені охоронним документом, виникають у його власника саме від дати публікації про видачу охоронного документа.

Видається, що автору чи авторам відкриття мають належати певні майнові права за умови, що вони визначені чинним законодавством тієї чи іншої держави. Автор відкриття може мати право на заохочувальну премію, на додаткову житлову площу та інші пільги. Але автор відкриття не повинен мати права на винагороду за використання його відкриття. Держава може встановлювати й інші права і пільги для авторів відкриттів за заслуги в розвитку науки.

Саме відкриття не може бути об'єктом будь-якого виключного права будь-яких осіб чи держав. Проте права на пріоритет відкриття, право авторства, назви тощо, безперечно, підлягають правовій охороні, як і будь-яке інше право.



Цей висновок ґрунтується на міжнародному визнанні відкриттів. Відповідно до Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності наукові відкриття включено до об'єктів інтелектуальної власності.

Правова охорона сортів рослин. Виведення нового сорту будь-якої культурної рослини потребує великих затрат енергії, наполегливих пошуків, коштів, тривалого часу і великих зусиль. Це процес, який триває багато років, іноді навіть протягом життя кількох поколінь. Цей процес досить дорого коштує, що потребує великих коштів на його здійснення, він залучає великі колективи висококваліфікованих спеціалістів.

Одним словом, виведення нового сорту рослини потребує зусиль і коштів. Може саме цим пояснюється те, що в Україні виведення нових сортів рослин не можна назвати успішним. З ряду показників Україна істотно відстає від країн з розвинутою ринковою економікою. Це особливо помітно тепер, коли на наших полях з'являються зарубіжні технології вирощування багатьох сільськогосподарських культур, які значно переважають наші, виведені передовою радянською сільськогосподарською наукою.

Відносини, що виникають у зв'язку з виведенням, використанням, захистом, відчуженням нових сортів рослин, регулюються Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" від 21 квітня 1993 р., який набув чинності 1 листопада 1993 р. (далі — Закон про рослини).<sup>1</sup> У законі дано визначення таких понять як "сорт", "використання сорту", "запатентований сорт" та інших, пов'язаних з правовою охороною сортів рослин.

Так, Реєстр сортів рослин України — це реєстр, до якого занесено сорти, допущені для господарського використання;

Державний реєстр сортів рослин України — реєстр, до якого занесено сорти, права на які охороняються; виключна ліцензія — передача власником патенту або його правонаступником (ліцензіаром) права на використання сорту будь-якій особі (ліцензіату), включаючи продаж ліцензій на сорти третім особам; невиключна ліцензія — передача власником патенту або його

правонаступником права на використання сорту будь-якій особі, за винятком продажу ліцензії на цей сорт третім особам.

Отже, законодавство про рослини розрізняє два види сортів: сорти, що допущені до господарського використання, і сорти які захищені патентом, тобто запатентовані сорти.

Об'єктом правової охорони вищезгаданий Закон про рослини визнає особисті немайнові права автора сорту, власника патенту або ліцензії. Перелік родів і видів рослин, на сорти яких видаються патенти, визначається Кабінетом Міністрів України<sup>2</sup>. Отже, далеко не всі виведені нові сорти рослин підпадають під правову охорону, а лише ті, які можуть бути визнані патентоспроможними.

Об'єктом права на сорт є селекційне досягнення у рослинництві, одержане штучним шляхом або шляхом відбору і таке, що має одну або кілька господарських ознак, які відрізняють його від існуючих сортів рослин.

Відповідно до Закону про рослини сорт — це штучно відібрана сукупність рослин у межах одного і того ж ботанічного таксону з притаманними їм біологічними ознаками і властивостями, що характеризують їх спадковість, яка має хоч би одну відмінність від відомих сукупностей рослин того ж ботанічного таксону і може вважатися єдиною з точки зору придатності для відтворення сорту. Категорії сорту — клон, лінія, гібрид, популяція.

За своєю сутністю визначення сорту в законі фактично не відрізняється від вищенаведеного визначення селекційного досягнення в рослинництві. Важливо, щоб новий сорт відповідав умовам патентоспроможності.

Сорт визнається патентоспроможним і на нього видається патент, якщо він є новим та відповідає умовам відмінності, однорідності і стабільності.

Відповідно до закону сорт вважається новим, якщо на дату надходження заявки на видачу патенту на сорт до патентного відомства України насіння цього сорту не було відоме цивільному обороту:

а) на території України більше одного року;

б) на території будь-якої іншої країни для винограду, декоративних деревних рослин, плодових культур та лісових порід більше шести років та більше чотирьох років для інших культур. Але слід мати на увазі, що зазначена норма стосовно іноземних громадян і юридичних осіб діє за принципом взаємності. Тобто вона не застосовується до громадян і юридичних осіб зарубіжних країн, де таку норму не передбачено для громадян України.

Дещо інші правила щодо сортів тих родів і видів, які були занесені до Реєстру сортів рослин України, тобто вони були допущені до господарського використання, але на території України не охоронялись. Новизна зазначених сортів не втрачається якщо навіть їх використовували понад зазначені строки. Пріоритет на такі сорти встановлюється від дати надходження такого сорту на сортовипробування. Проте строк чинності скорочується на період від дати надходження сорту на сортовипробування до дати надходження заявки до патентного відомства України.

Відмінність сорту Сорт відповідає умовам відмінності, якщо він явно відрізняється від будь-якого іншого сорту, загальновідомого на дату надходження заявки до патентного відомства України.

Загальновідомість сорту встановлюється за усіма джерелами інформації, зокрема фактом його використання, наявністю в офіційних каталогах, довідковому фонді, точним описом у літературі або іншій заявці. Ознаки, що дають змогу визначити відмінні особливості сорту, мають бути здатними до відтворення і точного опису.

Однорідним вважається сорт, рослини якого з урахуванням особливостей розмноження за своїми ознаками залишаються досить однорідними.

Стабільним вважається сорт, якщо його основні ознаки залишаються незмінними після кожного розмноження. У разі особливого циклу розмноження — в кінці кожного циклу розмноження.

Сорт вважається патентоспроможним, коли всі наведені умови будуть наявні у своїй сукупності.

Суб'єктом правовідносин, що виникають у процесі створення і використання сорту рослин, може бути будь-яка фізична і юридична особа. Іноземні громадяни та юридичні особи можуть бути суб'єктами прав на сорти рослин в Україні за принципом взаємності.

Суб'єктом права на сорт рослини може бути особа без громадянства, якщо вона постійно проживає в Україні. Суб'єктами прав на сорт рослини можуть бути спадкоємці та інші правонаступники автора сорту, а також держава.

Автором сорту визнається громадянин, творчою працею якого створено цей сорт. Якщо сорт створено спільною творчою працею кількох осіб, усі вони визнаються співавторами виведеного нового- сорту.

Проте не вважаються співавторами ті особи, які не внесли особистого творчого вкладу у створення сорту. Особи, які надавали авторові (співавторам) лише технічну допомогу, матеріально чи організаційно сприяли виведенню сорту, оформленню матеріалів для одержання права на сорт, не визнаються співавторами.

Але якщо кілька осіб вивели сорт незалежно одна від одної, то право на одержання патенту на сорт належить тій особі, чия заявка надійшла раніше до патентного відомства України.

Право на одержання патенту може мати, а отже бути суб'єктом права на сорт, будь-яка особа, якій автор передав своє право на одержання патенту. Автор сорту може вказати про це безпосередньо в заявці або в окремій заяві, але за умови, що заява про це надійшла до патентного відомства України до прийняття рішення про видачу патенту.

В сучасних умовах одним із важливих суб'єктів права на сорт стає роботодавець, який має право на одержання патенту, якщо сорт створено працівником — автором сорту при виконанні ним службових обов'язків, конкретного завдання, одержаного працівником від роботодавця. Отже, роботодавець стає власником патенту і суб'єктом права на сорт за умови, що

сорт створено під час виконання службових обов'язків або за завданням роботодавця, тобто коли роботодавець доручив працівникові виведення сорту.

Крім того, право на одержання патенту належить роботодавцю за умови, що між автором і зазначеним працівником укладено письмовий договір, який передбачає передачу прав роботодавцеві на одержання патенту. В договорі мають бути визначені умови виплати винагороди авторові. Якщо ж між автором сорту і роботодавцем не укладено письмового договору про передачу прав на одержання патенту або роботодавець порушив істотні умови договору, то право на одержання патенту залишається за автором.

Подання заявки на сорт. Заявка на сорт подається до патентного відомства України будь-якою фізичною чи юридичною особою, яка має право на одержання патенту.

Заявка про видачу патенту на сорт може бути подана особисто заявником, через довірену особу або патентного повіреного. Громадяни, які проживають за межами України, а також іноземні юридичні особи, що мають постійне місцеперебування за межами України, ведуть справи, пов'язані з одержанням патенту на сорт, через патентних повірених, зареєстрованих у патентному відомстві України. Права та обов'язки патентних повірених, порядок їх атестації та реєстрації визначаються Положенням про патентних повірених України, що затверджується Кабінетом Міністрів України'. Патентні повірені можуть бути лише громадянами України, які постійно проживають в Україні.

Заявка на видачу патенту на сорт має містити:

— заяву про видачу патенту на сорт; опис сорту, що розкриває його ознаки та властивості з повнотою, достатньою для визначення сорту.

До заявки додається документ про сплату збору за подання заявки або який засвідчує наявність пільг щодо його сплати.

Пріоритет сорту. За датою надходження заявки до патентного відомства України визначається пріоритет сорту. Проте заявник може претендувати на визнання за ним конвенційного пріоритету, тобто визнання пріоритету за датою

надходження заявки до патентного відомства України держави-учасниці Міжнародної конвенції з охорони селекційних досягнень. Але право на конвенційний пріоритет у заявника виникає лише за умови, що його заявка надійшла до патентного відомства не пізніше 12 місяців після подання першої заявки в державі-учасниці Конвенції. Але за наявності поважних причин патентне відомство може подовжити строк на подання заявки на визнання конвенційного пріоритету, проте не більше як на два місяці.

Для визнання права на конвенційний пріоритет заявник зобов'язаний вказати про це при поданні заявки або протягом двох місяців віддати надходження заявки до патентного відомства України і додати копію першої заявки, завіреної в патентному відомстві держави-учасниці Міжнародної конвенції з охорони селекційних досягнень, до якого було подано першу заявку.

Може статися так, що до патентного відомства України водночас надійдуть дві заявки на один і той самий сорт, виведений різними авторами. У такому разі пріоритет визначається за заявкою, в якій доведено більш ранню дату її відправлення до патентного відомства України. Якщо зазначені дати знову збігатимуться — за заявкою, що має більш ранній реєстровий номер патентного відомства України.

Експертиза заявки про видачу патенту на сорт. Експертиза заявки на сорт включає формальну експертизу та експертизу заявки на патентоспроможність. Експертиза заявки провадиться поетапно протягом трьох років від дати надходження заявки до патентного відомства України, яке може продовжити зазначений строк експертизи.

Заявник має право під час проведення експертизи:

- вносити до матеріалів заявки доповнення, виправлення або уточнення;
- брати участь у розгляді питань, пов'язаних з проведенням експертизи особисто, через свою довірену особу або через патентного повіреного;
- знайомитися з результатами експертизи сорту.

Формальна експертиза заявки на сорт. Зазначена експертиза повинна бути проведена протягом двох місяців від дня надходження заявки. Вона має на меті встановити наявність необхідних документів та їх відповідність вимогам закону. Матеріали, які доповнюють чи змінюють заявку, не повинні змінювати суті заявленого сорту. Додаткові матеріали вважаються такими, що змінюють суть заявленого сорту, якщо вони містять ознаки, які не були наведені в первинних матеріалах заявки. Додаткові матеріали, що змінюють суть заявленого сорту, до уваги не беруться під час розгляду заявки. Вони можуть бути оформлені як самостійні заявки.

Якщо заявка на сорт містить усі необхідні матеріали і документи, які відповідають встановленим вимогам, то приймається рішення про встановлення пріоритету і можливість подальшого розгляду заявки, про що заявникові надсилається письмове повідомлення.

Якщо за результатами формальної експертизи буде встановлено, що заявку оформлено на сорт, на який не видається патент, то приймається рішення про відмову в подальшому розгляді заявки.

Прийняте за результатами формальної експертизи рішення може не задовольнити заявника. У такому разі він має право оскаржити зазначене рішення до Апеляційної ради патентного відомства України.

Публікація відомостей про заявку на сорт. Через 18 місяців від дати надходження заявки до патентного відомства і за умови прийняття рішення про подальший розгляд заявки за результатами формальної експертизи відомості про заявку публікуються в офіційному бюлетені. Характер та зміст відомостей, які підлягають публікації, визначаються патентним відомством.

Зазначені відомості можуть бути опубліковані раніше 18-місячного строку на прохання заявника.

На прохання автора сорту його ім'я в публікації не згадується.

Експертиза заявки на патентоспроможність заявленого сорту. Експертний орган патентного відомства України провадить експертизу заявки на патентоспроможність сорту. Таким експертним органом патентного відомства є

Державна комісія України з випробування та охорони сортів рослин Міністерства АПК. Якщо в процесі експертизи буде встановлено, що сорт не відповідає умовам патентоспроможності, то приймається рішення про відмову в наданні правової охорони сорту, про що повідомляється заявникові у письмовій формі.

Рішення за результатами експертизи заявки на патентоспроможність може бути оскаржено до Апеляційної ради патентного відомства України.

Позитивне рішення за результатами експертизи заявки на патентоспроможність є підставою для видання заявникові патенту України на заявлений сорт.

З моменту публікації відомостей про заявку на сорт в офіційному бюлетені патентного відомства України сорту надається тимчасова охорона, яка має чинність від дати публікації до дати прийняття рішення про видачу патенту. Тимчасова охорона права на сорт надається в обсязі опублікованого опису сорту.

Якщо за результатами експертизи на патентоспроможність сорту прийнято рішення про відмову у видачі патенту, тимчасова охорона права на сорт вважається такою, що не настала, але за умови, що можливість оскарження вичерпано.

На підставі позитивного рішення експертного органу за результатами експертизи на патентоспроможність сорту патентне відомство України здійснює державну реєстрацію сорту шляхом занесення його до Державного реєстру сортів України. Після реєстрації сорту патентне відомство України протягом одного місяця від дати одержання документа про сплату відповідного збору видає патент України на сорт. У разі наявності кількох співавторів на сорт їм видається один патент.

Рішення про видачу патенту України на сорт публікується в офіційному бюлетені патентного відомства України. В публікації зазначається ім'я автора чи співавторів сорту, назва сорту, його опис та інші відомості за визначенням патентного відомства України.



Довідавшись з публікації про видачу патенту, будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в порядку, визначеному патентним відомством України.

Права та обов'язки власника патенту. Права автора сорту прийнято поділяти на два види — особисті немайнові і майнові суб'єктивні права.

До особистих немайнових прав належать: а) право авторства; б) право на ім'я; в) право на назву сорту. Автор має право вимагати визнання авторства на виведений ним сорт саме за ним. Це має значення для його громадської оцінки. Крім того, автор має право вимагати, щоб при використанні сорту у відповідній документації зазначалось його ім'я. Автор має також право на назву свого сорту. Уже при поданні заявки автор повинен зазначити назву сорту, яка має надавати можливість ідентифікувати сорт, не повторювати назви або відрізнятися від назви уже існуючого сорту такого самого або близького ботанічного виду. Назва сорту не може складатися з одних цифр, не повинна вводити в оману щодо властивостей, походження та значення сорту або щодо особи автора сорту, суперечити принципам суспільної моралі.

При поданні заявки на один і той самий сорт до патентних відомств різних держав назва сорту в усіх заявках має бути однаковою.

При використанні сорту будь-якою особою має зберігатися та його назва, під якою він внесений до Державного реєстру сортів рослин України.

Назва сорту може бути змінена на прохання заявника, але до прийняття рішення про видачу патенту. Якщо запропонована заявником назва сорту не відповідає встановленим вимогам, то заявник протягом двох місяців повинен запропонувати нову назву.

Особисті немайнові права автора сорту є невідчужуваними.

Майнові права суб'єкта права на сорт рослин. Особа, яка одержала патент на сорт, стає власником патенту, який надає право виключного використання. Використання цих прав має здійснюватися в межах, передбачених законом. Будь-яка особа не може використовувати запатентований сорт без згоди власника патенту.

Власник патенту може передати право на патент будь-якій третій особі. Але якщо він не є автором сорту, то така передача може мати місце лише на тих умовах, за яких це право було одержано від автора сорту.

Права, що надаються патентом його власникові можуть бути передані ним або його правонаступником будь-якій третій фізичній чи юридичній особі повністю або частково. Передача прав оформляється ліцензійним договором, відповідно до якого власник патенту передає іншим особам право на використання сорту. Треті особи (ліцензіари) беруть на себе обов'язок вносити обумовлені ліцензійним договором платежі та здійснювати інші дії, передбачені договором.

Отже, слід звернути увагу на те, що власник патенту може передавати іншим особам як саме право на патент, так і права, що з нього випливають (на основі ліцензійного договору),

Договір на передачу права на патент і ліцензійний договір мають бути зареєстровані в патентному відомстві України під загрозою їх недійсності.

Власник патенту чи його правонаступники можуть оголосити відкриту ліцензію на право використання сорту. Для цього вони мають право подати до патентного відомства України заяву для офіційного опублікування про надання будь-якому громадянину чи у юридичній особі відкритої ліцензії. За цією ліцензією будь-яка особа має право використати сорт на умовах, передбачених договором з власником патенту чи його правонаступниками.

У разі використання сорту на основі відкритої ліцензії збір за підтримку чинності патенту зменшується на 50 відсотків з початку року, який настає за роком публікації заяви про надання відкритої ліцензії.

Ліцензіар відкритої ліцензії має право в будь-який час відкликати свою заяву про надання відкритої ліцензії, якщо ніхто не виявив бажання нею скористатися.

Виключні права на сорт, передбачені патентом, у певних передбачених законом випадках можуть бути обмежені. Так, у разі невикористання сорту власником патенту протягом перших п'яти років, заінтересованим особам суд

може видати примусову невиключну ліцензію. Прийняти таке рішення суд може за умов, що сорт протягом 5-річного строку не використовується, а власник патенту відмовився укласти з заінтересованими особами ліцензійний договір. 5-річний строк починає свій перебіг від дати прийняття рішення про видачу патенту. Не визнається порушенням патентних прав власника патенту на сорт, якщо він використовується:

- а) в некомерційних цілях;
- б) в експериментальних цілях;
- в) як вихідний матеріал для виведення інших сортів;

г) для товарної переробки або транзитного перевезення. Сорти, права на які в Україні не охороняються, можуть використовуватись тільки після проведення державного сортовипробування і занесення їх до Реєстру сортів рослин України.

Використання сортів, що занесені до Реєстру сортів рослин України, має здійснюватися з додержанням положень Закону про рослини. Тут варто звернути увагу на таке. Сорти рослин України, що охороняються патентом, можуть бути використані третіми особами тільки з дозволу власника патенту. Ці сорти занесено до Державного реєстру рослин України. Сорти, які в Україні не охороняються патентом, але занесені до Реєстру сортів рослин України (не до Державного реєстру, а просто до Реєстру), також можуть використовувати треті особи з додержанням положень Закону про рослини, тобто з дозволу автора сорту і виплатою винагороди.

Право автора сорту рослин на винагороду. Автор сорту рослини, який не є власником патенту, має протягом строку чинності патенту право на одержання винагороди від власника патенту за використання сорту.

Розмір і умови виплати винагороди автору сорту визначаються договором, що укладається між ним і власником патенту. При цьому розмір винагороди має становити не менше двох відсотків від сум щорічних надходжень, які одержує власник патенту за використання сорту, включаючи надходження від продажу ліцензій.

Винагорода виплачується авторіві сорту протягом шести місяців після закінчення кожного року, в якому використовувався сорт, якщо договором з власником патенту не передбачено інше.

Обов'язок власника патенту. З метою збереження характерних ознак та властивостей сорту, які зазначені в його описі на дату встановлення пріоритету, власник патенту повинен підтримувати сорт протягом строку чинності патенту відповідним чином.

Припинення дії патенту. Чинність патенту може бути припинена одним із двох способів: припиненням його чинності достроково або визнанням патенту недійсним. Чинність патенту може бути припинена за заявою його власника, поданою до патентного відомства України, а також у разі несплати у встановлений строк збору за підтримання його чинності. Про дострокове припинення чинності патенту патентне відомство України публікує інформацію в офіційному бюлетені.

Патент може бути визнано недійсним повністю або частково у таких випадках:

- а) заявлений сорт не відповідає умовам патентоспроможності;
- б) невірного визначення в патенті автора (співавторів) сорту або власника патенту.

Скарга проти видачі патенту на підставі, що наведені, може бути розглянута Апеляційною радою патентного відомства України в присутності скажника.

Визнання патенту на сорт недійсним проводиться в судовому порядку.

Патентування сорту в іноземних державах. Відповідно до Закону про рослини кожна фізична чи юридична особа, яка має право на сорт, може цей сорт патентувати в будь-якій зарубіжній державі. Заявка на патентування сорту в іноземній державі подається до відповідної служби цієї держави. Але зарубіжне патентування сорту можливе лише за умови подання заявки на цей самий сорт до патентного відомства України. Тобто в Україні діє принцип

дозвільного зарубіжного патентування сорту — спочатку цей же сорт має бути запатентований в Україні, а лише потім можливе його зарубіжне патентування.

Якщо цей порядок буде порушено і заявник чи його правонаступник спробує запатентувати свій сорт в іноземній державі поза патентним відомством України, то це спричинить для заявника чи його правонаступника досить неприємні наслідки — він втрачає право на одержання патенту в Україні. Якщо ж він уже одержав патент в Україні, то може бути позбавлений самого патенту.

За подання заявки, видачу патенту, підтримання чинності та продовження строку дії патенту справляється певний збір. Розмір і порядок його справляння встановлюється законодавством. У ньому можуть бути передбачені підстави звільнення від сплати зазначених зборів, зменшення їх розмірів або повернення в разі надмірного справляння збору.

Патентне відомство України надає й інші послуги заявникам у поданні, оформленні заявок тощо. Перелік зазначених послуг та розмір сплати за них визначає Кабінет Міністрів України.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону прав на сорти рослин. Всі спори, пов'язані із застосуванням законодавства про охорону прав на сорти рослин розглядаються в порядку, передбаченому законодавством.

Право на селекційні досягнення в галузі тваринництва. Виведення нових порід тварин і птиці вищої якості — досить копітка і складна справа. В умовах ринкової економіки результати селекційної діяльності в галузі тваринництва стають товаром, який користується великим попитом і здатний давати добрий прибуток. Тому ця діяльність також повинна мати ефективну правову охорону. В Україні прийнято Закон "Про племінне тваринництво" від 15 грудня 1993 р., який набув чинності з дня його опублікування, тобто з 11 січня 1994 р. Цей закон визначає загальні, економічні та організаційні основи діяльності в галузі виведення племінних тварин і птиці, а також правове становище суб'єктів і структур племінного тваринництва.

Під тваринництвом закон розуміє господарську діяльність по вирощуванню тварин і птиці. Племінне тваринництво — це виведення тварин і птиці вищої якості. Об'єктами племінного тваринництва є племінна (чистопородна) велика рогата худоба, свині, вівці, кози, коні та птиця (далі — тварини).

Племінна тварина — це тварина вищої якості порівняно з іншими тваринами свого виду. Ця тварина пронумерована і може бути ідентифікована. Вона походить від батьків, зареєстрованих у племінних документах, і сама також зареєстрована у племінних документах як така, що має відповідно до встановлених вимог дані офіційного обліку продуктивності та класифікації за типом.

Отже, племінне тваринництво — це наукова, творча діяльність з виведення нових племінних тварин, що істотно відрізняються від своїх попередників цілим комплексом ознак (вищою продуктивністю, стійкістю до хвороб, невибагливістю до кормів тощо). Порода повинна бути дійсно новою порівняно з тими, що вже розводяться в Україні чи за кордоном, а її відмінні ознаки мають бути стабільними, тобто надійно передаватися потомству.

Селекційним досягненням у тваринництві визнається порода, тобто створена людиною цілісна численна група тварин загального походження, яка має генеалогічну структуру і властивості, які дають змогу відрізнити її від інших тварин цього самого виду і кількісно достатні для розмноження як однієї породи.

Суб'єктами цієї діяльності є підприємства з племінної справи, селекційно-гібридні центри, іподроми, лабораторії імуногенетичного контролю, контрольно-випробувальні станції, центри трансплантації ембріонів, інші підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, а також селянські (фермерські) господарства, які мають свідоцтво на право займатися племінною справою.

Порядок видачі зазначених свідоцтв визначається Міністерством АПК України.

Суб'єктами права на селекційне досягнення в галузі тваринництва є селекціонери, творчою працею яких виведено нову породу тварин, та їх правонаступники.

Заявка на нову породу подається до Міністерства АПК України, де вона підлягає обов'язковій експертизі. Після завершення експертизи приймається рішення про визнання пропозиції селекційним досягненням або про відмову у такому визнанні. Якщо пропозиція відповідає умовам патентоспроможності, в Державному реєстрі селекційних досягнень у галузі тваринництва України робиться відповідний записі видається правоохоронний документ. Цим документом засвідчується авторство селекціонера і право власності на селекційне досягнення.

До відносин, пов'язаних з правами на селекційні досягнення і охороною цих прав, відповідно застосовуються норми про промислову власність. При цьому відповідні права та обов'язки патентного відомства здійснюються державним органом, на який покладено випробування та охорону селекційних досягнень.

**4.** Окрім основних факторів, які впливають на якісні характеристики вироблення товару, значну роль можуть відігравати певні властивості того чи іншого географічного району. Це можуть бути різноманітні фактори — вода, повітря, ґрунти, кліматичні, гідрологічні та інші умови. Наприклад, певні сорти вина можна виробити з винограду, що вирощується тільки в певній місцевості; на виробництво пива впливає низка властивостей саме певного географічного району — вода, ячмінь, хміль тощо; тканина певного сорту може бути вироблена з вовни овець певної породи, що вирощується в певній місцевості.

Цивільний кодекс України визначає, що обсяг правової охорони географічного зазначення визначається характеристиками товару (послуги) і межами географічного місця його (її) походження, зафіксованими державною реєстрацією права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Географічне місце — це будь-який географічний об'єкт із офіційно

визначеними межами, зокрема країна, регіон як частина країни, населений пункт, місцевість тощо.

Заявником на реєстрацію місця походження товару, можуть бути будь-яка юридична чи фізична особа, асоціація споживачів, інша особа, визначена законом, яка має намір виробляти товар з характерними для цього географічного об'єкта властивостями або вже виробляє зазначений товар. Проте слід мати на увазі ту особливість цього інституту, що право на використання найменування місця походження товару не є монопольним, тобто не є виключним правом. Це означає, що одне й те саме найменування місця походження товару може бути зареєстровано на ім'я кількох заявників — користувачів цього найменування.

Особа, яка зареєструвала на своє ім'я найменування місця походження товару, одержує право на його використання (але не виключне право), якщо вироблюваний товар відповідає вимогам, викладеним у заявці на реєстрацію.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення є виробники товарів, асоціації споживачів та інші особи, визначені законом. Виробник товару повинен перебувати у тому самому географічному об'єкті та має виробляти товар з тими самими властивостями, які визначено у свідоцтві про реєстрацію.

Для одержання свідоцтва особа має подати відповідну заявку до ДДІВ, яка проводить експертизу і на підставі якої приймається рішення та вносяться дані про місце походження товару до Державного реєстру.

Заявником на реєстрацію місця походження товару, можуть бути будь-яка юридична чи фізична особа, асоціація споживачів, інша особа, визначена законом, яка має намір виробляти товар з характерними для цього географічного об'єкта властивостями або вже виробляє зазначений товар. Проте слід мати на увазі ту особливість цього інституту, що право на використання найменування місця походження товару не є монопольним, тобто не є виключним правом. Це означає, що одне й те саме найменування місця



походження товару може бути зареєстровано на ім'я кількох заявників -- користувачів цього найменування.

Особа, яка зареєструвала на своє ім'я найменування місця походження товару, одержує право на його використання (але не виключне право), якщо вироблюваний товар відповідає вимогам, викладеним у заявці на реєстрацію.

Право користування найменуванням місця походження товару на підставі державної реєстрації може бути надано за такої умови: виробник товару знаходиться в тому ж географічному місці й виробляє товар з тими ж властивостями, які визначені у свідоцтві про реєстрацію. Реєстрації підлягає тільки кваліфіковане зазначення товарів, яке складається із двох видів: назва походження товару і географічне зазначення походження товару.

Право користування найменуванням місця походження товару на підставі державної реєстрації може бути надано за такої умови: виробник товару знаходиться в тому ж географічному місці й виробляє товар з тими ж властивостями, які визначені у свідоцтві про реєстрацію. Реєстрації підлягає тільки кваліфіковане зазначення товарів, яке складається із двох видів: назва походження товару і географічне зазначення походження товару.

Правова охорона походження товару надається за таких умов:

- є назвою географічного місця, з якого цей товар походить;
- вживається як назва певного товару чи як складова цієї назви;
- у вказаному цією назвою географічному місці об'єктивно існують характерні природні умови чи поєднання характерних природних умов і людського фактора, що надають товару особливі властивості порівняно з однорідними товарами з інших географічних місць;
- позначуваний цією назвою товар має відповідні властивості, що виключно або головним чином зумовлені характерними для цього географічного місця природними умовами чи поєднанням цих умов з характерним для цього географічного місця людським фактором;
- виробництво (видобування) і переробка позначувано-го цією назвою товару здійснюється в межах зазначеного географічного місця.

Свідоцтво, що посвідчує реєстрацію права на використання кваліфікованого географічного зазначення, діє безстрокове за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням.

Заявка на реєстрацію в іноземній державі кваліфікованого зазначення походження товару, пов'язаного з географічним місцем на території України, може бути подана тільки після його реєстрації в Україні.

Право на використання зареєстрованого географічного зазначення походження товару може бути припинено: за рішенням суду (у зв'язку з втратою товаром особливих властивостей або інших характеристик, описаних у Реєстрі); у разі ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи, що є володільцем свідоцтва; у разі подання володільцем свідоцтва заяви про відмову від права на використання цього зазначення; у разі несплати збору за продовження дії свідоцтва.

Споживач повинен точно знати, хто виробник того чи іншого товару, хто надає ті чи інші послуги, чим характеризується той чи інший товар (послуга), який товар вигідніше придбати, які послуги вирізняються вищою якістю тощо. Тут споживачеві й допомагають знаки для товарів і послуг (більш усталений термін — торговельна марка).

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація, придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Законодавство передбачає, що об'єктом знака для товарів і послуг можуть бути словесні (наприклад, КРАЗ, "Таврія"); зображувальні (композиція ліній, фігур, плям, форм на площині); об'ємні (композиції фігур у трьох вимірах, тобто у формі самого виробу або його упаковки — пляшки, флакони тощо); звукові (наприклад, музикальні сигнали як позивні тієї чи іншої радіостанції); буквено-цифрові; комбіновані (сполучення зображувальних, словесних і об'ємних елементів). Знаки можуть бути виконані в будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів. Цивільний кодекс України не містить вичерпних підстав чи

критеріїв, за якими те чи інше позначення можна визнати торговельною маркою. Кодекс лише наводить перелік позначень, які не можуть бути визнані знаками для товарів і послуг. Це знаки для товарів і послуг, які суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі та не відповідають умовам патентоспроможності.

Чинний Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" наводить перелік позначень, що не можуть бути визнані як знаки, і поділяє їх на чотири групи. До першої групи належать герби, прапори, емблеми, офіційні назви держав, міжнародних організацій. Другу групу становлять позначення, які не відповідають вимогам законодавства і можуть ввести в оману споживача. До третьої групи належать позначення, що є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати (наприклад, "Коньяк", "Шампанське" - продукція, яка має походження з відповідних провінцій Франції, і тому такі позначення в Україні не можуть бути визнані знаками для товарів). Не визнаються знаками для товарів і послуг позначення, які підпадають під чинність інших законів (промислові зразки, прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди та ін.), четверта група.

Позначення нових товарів чи послуг торговельною маркою накладає на їх володільця серйозні зобов'язання, дисциплінує виробника чи особу, що надає послуги. Жоден підприємець, який зареєстрував знак на своє ім'я, не стане ризикувати діловою репутацією, виробляти товари чи надавати послуги нижчої якості порівняно з товарами і послугами конкурентів. В іншому разі йому треба припинити свою підприємницьку діяльність, бо він не витримає конкуренції в умовах ринку. Споживач дуже швидко розбереться в якості товарів та послуг, у тому, хто виробляє товари чи надає послуги.

Правова охорона торговельної марки посвідчується свідоцтвом, в якому міститься перелік товарів і послуг, що позначаються зареєстрованим знаком. Строк чинності свідоцтва — 10 років від дати державної реєстрації. Він може

бути продовжений Держпатентом України за клопотанням володільця свідоцтва щоразу на 10 років.

Свідоцтво надає його власнику виключне право користування і розпорядження знаком на свій розсуд. Торговельна марка може бути використана у будь-який спосіб, що не суперечить чинному законодавству. Якщо торговельна марка належить кільком власникам, то користування нею визначається угодою між ними. Власник свідоцтва має право забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу.

Володілець свідоцтва може передати на підставі договору виключне право на торговельну марку іншій особі, яка стає правонаступником володільця свідоцтва. Проте передача права на торговельну марку не допускається, якщо така передача може ввести в оману споживача щодо товару і послуг або щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги. Суб'єкту права власності на торговельну марку належить право видавати дозвіл (ліцензію) будь-якій іншій особі на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору. Договір про передачу власності на торговельну марку та ліцензійний договір під страхом їх недійсності мають бути зареєстровані у Держпатенті України.

Використання торговельної марки для товарів і послуг має здійснюватись так, щоб це не завдавало шкоди іншим особам. Власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися виключним правом, що впливає зі свідоцтва.

Чинність свідоцтва може бути припинена або свідоцтво може бути визнане недійсним в установлених законом випадках. Так, свідоцтво на торговельну марку припиняє свою чинність у разі несплати збору за продовження строку його дії. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку припиняється в установленому законом порядку достроково у зв'язку з перетворенням торговельної марки у загальноновживане позначення певного виду товарів чи послуг. Чинність свідоцтва може бути припинена і рішенням суду, якщо торговельна марка не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від дати, коли використання

торговельної марки було припинено. Проте при вирішенні цього питання суд може зважати на подані власником свідоцтва докази того, що знак не використовувався з незалежних від власника причин.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Торговельна марка може бути зареєстрована в іноземній державі будь-якою особою. Якщо торговельна марка в іноземній державі реєструється відповідно до Мадридської угоди про реєстрацію знаків, то заявка на зарубіжну реєстрацію подається через Держпатент України. Пов'язані з реєстрацією в іноземній державі витрати несе заявник або за його згодою інша особа.

Будь-яка особа, котра до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку до такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Індивідуалізація товариства чи установи через комерційне найменування зумовлює необхідність надання правової охорони такому найменуванню. Без правової охорони використання комерційного найменування втрачає будь-який сенс, практичний резон. Але надання правової охорони комерційному найменуванню з боку держави можливе лише за наявності певних умов.

У Цивільному кодексі України зазначено, що охорону прав на комерційне найменування може мати лише комерційна фізична чи юридична особа, зареєстрована в установленому порядку.

Ще однією правовою умовою має бути чітка відмінність найменування особи від інших подібних. Не може дістати правову охорону найменування, яке повторює уже використовуване або настільки схоже з ним, що його легко сплутати з іншими.

Однією з необхідних умов має бути і відповідність назви характеру діяльності цієї фірми. Ця вимога в законодавстві зарубіжних країн дістала назву

принципу істотності фірми. Не може бути визнане комерційне найменування фірми "Дарунки лісу" як такої, що продає вироби з риби.

Чинність права на комерційне найменування настає з дати державної реєстрації найменування в Україні. Без такої реєстрації право на найменування не настає. Чинне законодавство України передбачає норму про право попереднього користування. Відповідно до неї фірма, яка використовувала найменування до його реєстрації іншою фірмою, зберігає право на його подальше використання. Право попереднього користування стосується всіх об'єктів промислової власності, а також фірмового найменування.

Право на комерційне найменування полягає в тому, що комерційна особа, яка його використовує і зареєструвала в установленому порядку, має виключне право на його використання. Це означає, що володілець комерційного найменування має право забороняти іншим особам використовувати фірмове найменування на товарах, упаковці, в рекламі, проспектах, рахунках, друкованих виданнях, офіційних бланках, вивісках та іншій документації, пов'язаній з його діяльністю, а також при демонстрації товарів на виставках і ярмарках, які проводяться на території України чи іншим чином. Комерційне найменування володілець може також використовувати в товарних знаках, які належать цьому володільцю.

Використання зареєстрованого на ім'я певної юридичної особи комерційного найменування іншими особами без дозволу володільця не допускається. Володілець, безумовно, має право передати своє виключне право на використання комерційного найменування іншим особам за певну винагороду, шляхом видачі виключної або невиключної ліцензії. В ліцензійному договорі мають бути обумовлені заходи, які б виключили введення в оману споживачів. Виключне право на використання комерційного найменування не обмежується певними строками.

Майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є:

- 1) право на використання комерційного найменування;

2) право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання;

3) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

2. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною.

1. Під майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування слід розуміти суб'єктивні права учасників комерційного обороту, які безпосередньо пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням комерційним найменуванням у процесі здійснення на ринку підприємницької діяльності.

Право на комерційне найменування в юридичній літературі досить часто розглядається як особисте немайнове право учасника комерційного обороту. Цей факт обумовлений тим, що це право безпосередньо пов'язане з діловою репутацією учасника комерційної діяльності, а також його правом на захист честі і гідності. Але з іншого боку матеріальне становище суб'єкта комерційної діяльності, між іншим, має пряму залежність від ступеня відомості найменування та ставлення до нього з боку контрагентів і споживачів.

Взагалі, право на комерційне найменування належить до розряду так званих абсолютних прав, тобто це право діє стосовно кожної людини, яка повинна утримуватися від порушення правомочностей володільця цього права. З цього постулату, зокрема, і випливає таке майнове право учасника комерційного обороту, як право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання. Воно може реалізовуватися, наприклад, шляхом подання до суду позовів щодо припинення дії, яка порушує право учасника комерційної діяльності на комерційне найменування, та відшкодування збитків, що були йому заподіяні цими діями (ст. 16 ЦК).

Сутність права інтелектуальної власності на комерційне найменування проявляється не тільки в тому, що учасник комерційного обороту має

гарантовану законодавством України можливість виступати в обороті під власним комерційним найменуванням, але й у тому, що він може реалізовувати щодо свого найменування всі правомочності власника, тобто право володіння, користування та розпорядження. А виходячи з того, що будь-яке майнове право має у своїй основі економічний зміст, у п. 1 ст. 492 ЦК передбачено і таке майнове право учасника комерційної діяльності, як право на використання комерційного найменування, тобто отримання від нього користі. Воно може використовуватися на виставках та ярмарках, на товарах та їхніх упаковках, у рекламі, на офіційних документах фірми, а також і в інших випадках, що так чи інакше стосуються самої діяльності учасника комерційного обороту на ринку.

2. Цивільний кодекс України не дає вичерпного переліку майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування, передбачається, що його перелік буде розширено законом, однак і він навряд чи буде вичерпний, оскільки законодавче передбачити всі можливі прояви реалізації учасником комерційного обороту свого права власника на комерційне найменування майже неможливо, тому що згідно зі ст. 4 Закону України "Про власність" власник може володіти, користуватися та розпоряджатися належним йому майном на свій розсуд.

На відміну від інших майнових прав промислової власності, які згідно з чинним законодавством України можуть бути вільно передані власником за договором іншій особі, майнові права на комерційне найменування належать до так званих невідчужуваних прав, тобто можуть бути передані лише за умови передання разом із ними іншій особі цілісного майнового комплексу учасника комерційного обороту, якому ці права і належать, або його відповідною частиною. Згідно з п. 2 ст. 192 ЦК до складу підприємства як єдиного майнового комплексу можуть входити всі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом.



Право на комерційне найменування в принципі належать до так званих невідчужуваних прав. Тому чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування припиняється разом із припиненням підприємницької діяльності самого носія цього права. У статті 493 ЦК зазначено лише одну підставу, з якою законодавець пов'язує припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування, — це ліквідація самого суб'єкта підприємницької діяльності, інші ж підстави повинні бути визначені законом. Між тим, Цивільним кодексом, зокрема, зазначається, що юридична особа може припинити свою діяльність і через реорганізацію — злиття, приєднання та поділ (ст. 104 ЦК). Тому ці випадки також можуть стати підставами для припинення майнових прав інтелектуальної власності суб'єкта підприємницької діяльності на комерційне найменування.

#### **Тема 4.**

#### **«Розпорядження правами інтелектуальної власності»**

#### **План**

1. Мета і основні способи комерціалізації прав інтелектуальної власності.
2. Виникнення, розвиток та значення торгівлі ліцензіями.
3. Ліцензія і ліцензійний договір як правова форма розпорядження правами інтелектуальної власності.
4. Договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності.

1. З поглибленням інноваційних процесів та зростанням рівня інформатизації суспільства значущість інтелектуальної складової виробничих ресурсів істотно підвищується. В зв'язку з цим питання вдосконалення механізму комерційної реалізації інтелектуальної власності належить до

найбільш важливих теоретичних і практичних аспектів економічного розвитку, а в умовах сучасної української економіки дана проблема набуває виняткової важливості. Це пов'язано з тим, що невпинно зростає потреба впровадження у виробництво ефективних технологій і нововведень, тому для більшості управлінців модернізація і удосконалення технологічної бази вітчизняної промисловості є усвідомленою необхідністю. Разом з тим, український ринок інтелектуальної власності знаходиться у стадії становлення, і його механізми ще в недостатній мірі сприяють ефективному розподілу нематеріальних ресурсів.

Метою комерціалізації є отримання прибутку за рахунок використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві або продажу чи передачі прав на їх використання іншим юридичним чи фізичним особам.

Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності - це взаємовигідні (комерційні) дії всіх учасників процесу перетворення результатів інтелектуальної праці у ринковий товар.

Основними способами комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності є:

- використання об'єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві;
- передача (продаж) прав на об'єкти права інтелектуальної власності.

Уся сукупність напрямків використання ОІВ у господарській діяльності підприємства представлена на рис. 1. З нього видно, що передача прав на ОПІВ може бути внутрішньою (внесення прав на ОПІВ до статутного капіталу підприємства) та зовнішньою (передача права на використання ОПІВ стороннім організаціям).

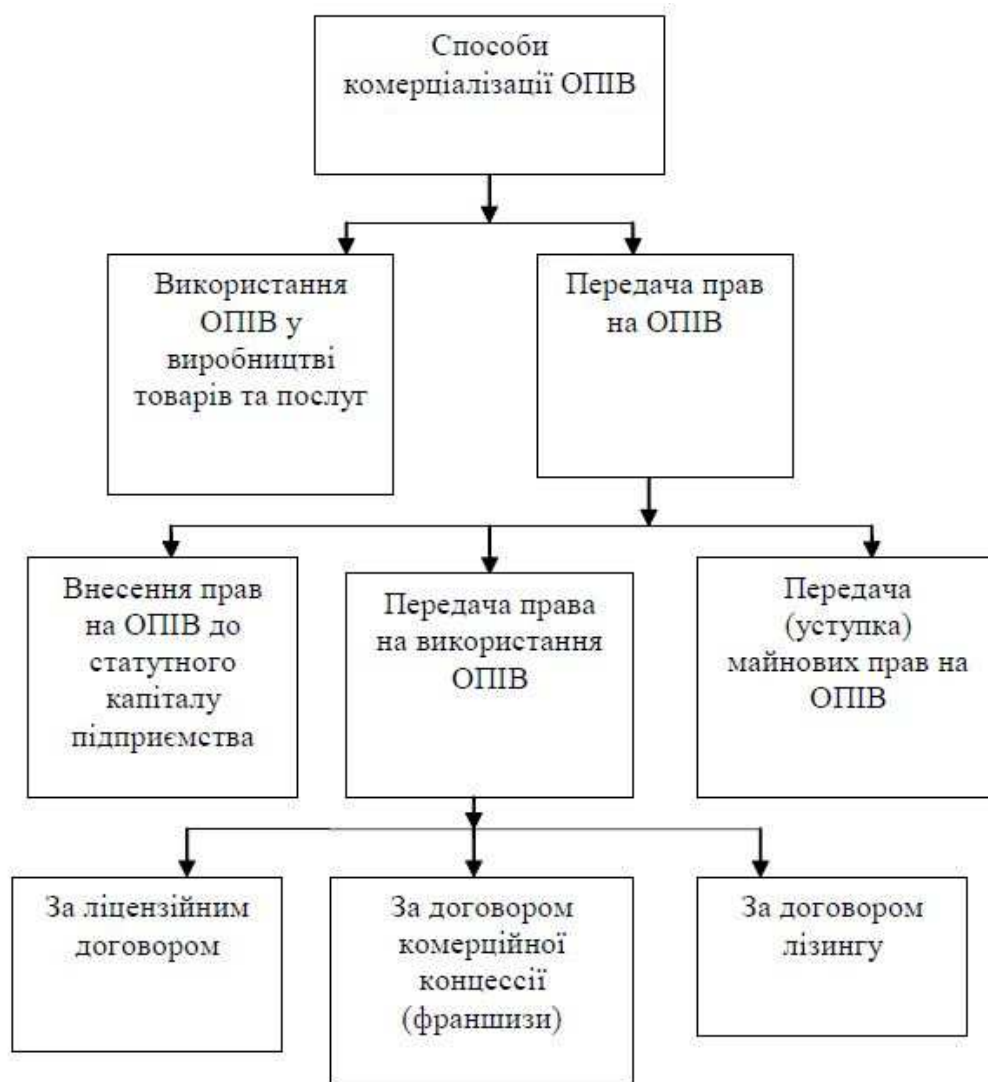


Рис. 1 – Способи комерціалізації інтелектуальної власності

З точки зору отримання прибутку така форма комерціалізації, як використання ОПІВ у виробництві товарів і послуг є найбільш вигідною, тому що весь прибуток, що генерується ОПІВ у процесі виробництва товару або послуги, залишається на підприємстві. В той же час цей спосіб комерціалізації пов'язаний зі значними витратами на доопрацювання ОПІВ, розроблення технології, запровадження продукції у виробництві тощо. Такі витрати можуть набагато перевищувати видатки на створення ОПІВ, що використовуються у виробництві. Тому існує емпіричне правило, згідно з яким приступати до комерціалізації в такий спосіб слід у випадках, коли очікуваний прибуток від використання ОПІВ у виробництві у 100 і більше разів перевищуватиме витрати на створення ОПІВ.

Хоча спосіб комерціалізації шляхом використання ОПВ у виробництві товарів і послуг може принести найбільший прибуток серед існуючих способів, він пов'язаний із найбільшими ризиками. Тому що від моменту прийняття рішення про комерціалізацію і до моменту випуску продукції минає багато часу і за цей час можуть статися події (виробничого, фінансового, політичного характеру), що перешкоджатимуть здійсненню інноваційного проекту або будуть ускладнювати його здійснення. Серйозною перешкодою для цього способу комерціалізації є те, що він вимагає значних початкових інвестицій (внутрішніх або зовнішніх).

Передача прав користування ОПВ може відбуватися за такими варіантами:

- за ліцензійним договором;
- за договором комерційної концесії (франшизи);
- за договором лізингу.

Продаж ліцензій на використання ОПВ є одним з найпопулярніших способів їх комерціалізації, передача прав за договором комерційної концесії (франшизи) сприяє поширенню бізнесу, а вибір такої схеми комерціалізації, як лізинг, дозволяє підприємцям-початківцям відкривати свою власну справу навіть за умов обмеженого стартового капіталу. Це дозволяє оперативно використовувати у виробництві продукти інтелектуально-інноваційної діяльності.

**2.** Світова практика свідчить про зміну ролі інновацій у суспільстві, про їх перетворення у ключовий чинник економічного розвитку. Інновативність стає внутрішньою ознакою економічно розвинутих країнах, створює можливості для вирішення проблем суспільного розвитку, підвищення ефективності використання наявних обмежених ресурсів, якісної зміни структури виробництва і споживання. Нововведення забезпечують зняття колишньої доступної міри технологічних можливостей виробництва. Це досягається завдяки переорієнтації загального механізму господарювання в економіці на інтенсифікацію інноваційного процесу.

Перетворення інновацій в головну рушійну силу економічного розвитку сучасної світової економіки обумовлює активізацію процесів міжнародного науково-технічного обміну. Світова практика свідчить, що основною комерційною формою міжнародної передачі технологій є ліцензійна торгівля.

Посилення інтернаціоналізації науково-технічної та інноваційної діяльності, поширення сфери міжнародних науково-технічних відносин на ліцензійній основі пов'язані з загостренням конкуренції на світових ринках, подорожчанням процесів створення конкурентоспроможних інноваційних продуктів, підвищенням рівня ризикованості інноваційної діяльності, зростанням темпів морального старіння наукоємної продукції, збільшенням обсягів отримання супутніх ефектів нововведень, непередбачених на перших етапах його ініціювання, підвищенням критичного рівня масштабів дифузії інновацій для забезпечення окупності витрат і отримання прибутку. Все це визначає актуальність дослідження проблем розвитку міжнародної ліцензійної торгівлі як відносно самостійної і важливої сфери в системі міжнародних економічних відносин.

Ринок ліцензій є складовою ринку інновацій, під яким розуміють сукупність ринкових відносин, котрі виникають у процесі створення, освоєння та трансферту нововведень, ринок прав власності на об'єкти інтелектуальної власності і ринок результатів використання цих прав у практиці господарювання.

Ринок ліцензій – це сукупність об'єктів інтелектуальної власності, суб'єктів ринку (продавців, покупців та посередників), правових механізмів та інформаційних засобів, за допомогою яких формується рівень цін на об'єкти інтелектуальної власності та здійснюються дії щодо їх купівлі-продажу.

Продавцями ліцензій на ринку можуть виступати великі компанії, численні середні, дрібні науково-технічні фірми, а також самостійні, незалежні розробники. Головне, що їх відрізняє один від одного – це характеристика нововведень, запропонованих до продажу як об'єктів ліцензій.

Взагалі не кожне нововведення стає товаром, об'єктом купівлі-продажу ліцензій. Товарну форму набуває лише той науково-технічний продукт, для якого з високим ступенем імовірності визначений потенційний ефект – конкретна комерційна цінність для споживача у взаємодії з інтересами виробника. Тобто коли усвідомлена реальна можливість комерціалізації ідеї, проведена економічна експертиза, відсіяні неефективні проекти, оцінені вартість інноваційного продукту, визначені можливі сфери використання і потенційні споживачі, враховано своєчасність використання.

Інші умови товарності нововведення – це рідкісність розробки, щоб викликати економічний інтерес; здатність до обміну, відокремлення від свого розробника і введення в економічний обіг як самостійного об'єкта ринкових відносин.

Таким чином, об'єкти інтелектуальної власності стають об'єктом ліцензійної торгівлі, якщо їм властиві корисність, рідкісність та здатність до обміну.

Важливий фактор цінності об'єкту інтелектуальної власності – об'єкту ліцензії – це специфіка результатів інтелектуальної власності:

- брак матеріально-речового змісту. Первісна форма існування – науково-технічна інформація;
- особливість інституціональної форми;
- інвестиційний характер;
- відсутність фізичного зносу;
- часова обмеженість споживчих властивостей, визначена швидкими темпами морального старіння науково – технічних знань;
- можливість одночасного використання різними власниками завдяки багаторазовому копіюванню.

Специфічність об'єктів інтелектуальної власності визначає багатоаспектність в розумінні їх як об'єктів ліцензійної торгівлі, що у свою чергу, накладає свій відбиток на обсяги, напрямки, характер, тенденції розвитку ліцензійної торгівлі.

Класифікацію об'єктів інтелектуальної власності – об'єктів ліцензійної торгівлі можна здійснювати за різними ознаками, наприклад, за рівнем складності, за рівнем впровадження.

### **1. Об'єкти за рівнем складності, за місцем в технологічній піраміді**

Ця класифікація показує ступень впливу споживачів відповідних об'єктів ліцензій на ринки відповідних товарів, яке місце може зайняти ліцензіат на ринку, якщо він отримав і реалізував право на використання відповідних нововведень. Сила зростання впливу на розвиток ринку відбувається залежно від складності виготовлення товарів:

- нововведення нульового рівня – метатехнології. Придбання ліцензій на їхнє застосування робить неможливим реальну конкуренцію з їх розробниками. Ринки метатехнологій тільки формуються, характеризується відсутністю глобальних конкурентів, набувають лідируючого характеру. Прикладами таких технологій є мережі комп'ютерів, супутникові технології зв'язку, різні організаційні технології, які здійснюють глобальний вплив на всі сфери життєдіяльності людини. В обмін на право доступу до мета технологій суб'єкти ринку надають можливість оперативного контролю за своєю діяльністю;

- нововведення першого рівня – нові технологічні принципи на основі НДР. Їхні власники повністю контролюють і самостійно формують ринки та напрями реалізації своєї продукції. Ці технології переважно передаються в межах ТНК, які фінансують чи контролюють дослідження, а не на відкритих ринках. Характерна ознака – відсутність зовнішньої конкуренції;

- нововведення другого рівня – нові технологічні принципи на основі ноу-хау. Товаровиробники цієї групи безпосередньо контролюють процес реалізації своїх виробів. Ноу-хау регулярно надходять на світові ринки технологій. Існує конкуренція на ринку світових технологій;

- нововведення третього, четвертого, п'ятого рівнів. Придбання ліцензій дозволяє товаровиробникам використовувати ноу-хау, які реалізовувались на другому рівні. Якщо товари характеризуються високою складністю, то це дає змогу виробникам контролювати ринки. На четвертому і п'ятому рівнях товари

менш унікальні та наукомісткі, контролюються споживачами. Для ринку характерна сильна зовнішня і внутрішня конкуренція.

## **2. Об'єкти за рівнем впровадження:**

- нововведення, які не мають виробничого впровадження. Причина – відсутність матеріальних і фінансових можливостей, побічний характер, який не відповідає профілю виробничої діяльності фірм – творців. Якщо перша причина більш характерна, головним чином, для фірм, незначних за своїми розмірами, то друга має місце і для великих компаній. Продаж ліцензій на такі об'єкти має місце також у зв'язку з існуючими за кордоном протекціоністськими бар'єрами на імпорт продукції, взаємними зобов'язаннями по обміну винаходами на міждержавному і межфірмовому рівнях;

Ці науково-технічні досягнення безпосередньо виходять на ринок, минаючи виробництво. Вони знаходяться на рівні технічних розробок нових конструкцій чи технологічних процесів, пілотних установок, зразків. Тому ліцензійна угода може оформити передачу лише обмежених прав (умов) на відміну від ліцензійної угоди на освоєне у виробництві нововведення. До складу ліцензії при продажу технічних розробок на нововведення можуть входити: технічна документація на зразки конструкції чи технологічний процес, патенти і патентні заявки, частково "ноу-хау". На цій стадії, як правило, ще не можуть бути передані разом з ліцензією такі елементи, як цілком розроблена конструкторська і технологічна документація на виробництво об'єктів ліцензій, виробничий досвід і знання, не може бути зроблена технічна допомога при їхньому освоєнні. У більшості випадків покупець ліцензії робить власні доробки винаходу і самостійно його впроваджує на своїх підприємствах.

Практика ліцензійної торгівлі надає безліч прикладів посилення конкурентних позицій фірм завдяки правильній оцінці переваг нововведень у їхньому первісному вигляді і придбання прав на їхню реалізацію. Крім того, перевагою таких об'єктів ліцензій є:

- новизна науково-технічних досягнень;
- порівняно невисока вартість;



- значний часовий запас морального старіння;
- можливість визначення з достатньою точністю техніко-економічного ефекту їхнього використання;

- наявність патентного захисту;

З іншого боку, помилка в розрахунках по комерційному використанню нововведення може привести до непоправних наслідків і навіть до краху фірм. Недоліками таких об'єктів ліцензій є:

- не доведення до промислового використання;
- необхідність значних витрат часу для їхнього освоєння;
- високий ризик, зв'язаний із упровадженням, перебудовою існуючого виробництва.

Незважаючи на наявність істотних недоліків, значна частина ліцензій пропонується саме на такі винаходи. Їхніми покупцями виступають, головним чином, великі компанії. В умовах жорстокої конкурентної боротьби нерідко перемагає та фірма, що зуміла на найбільш ранній стадії розглянути потенційні можливості винаходу і, не зважаючи на визначений для себе ризиком і матеріальними витратами, випередити інших у виробничому освоєнні предмета ліцензії;

- нововведення, що створюються компаніями для використання у власному виробництві. Саме такі науково-технічні розробки надають найбільші можливості для торгівлі ліцензіями. Вони виходять на ринок у завершеному вигляді, матеріалізують потенційні можливості результатів ДКР, створюють вихідні можливості для подальшого удосконалення і розвитку. Зниження рівня ризику, пов'язаного з невизначеністю результатів упровадження, більш високий рівень економічного і правового забезпечення вдалого комерційного використання збільшують попит на дані об'єкти ліцензій. Зацікавленість покупця ліцензії у придбанні освоєного виробництвом винаходу складається насамперед у тім, що він може в короткий термін і без великого ризику організувати виробництво предмета ліцензії на своїх підприємствах, вийти на

ринок з конкурентоздатною продукцією, яка забезпечить йому необхідний прибуток.

У даному випадку власник нововведення одночасно використовує різні можливості, надані інститутом інтелектуальної власності:

- можливість отримати додатковий прибуток за рахунок конкурентних переваг, наданих освоєним у власному виробництві винаходом;
- можливість одержати додатковий дохід від продажу окремих прав власності на нововведення через надання ліцензій.

Порядок, часові аспекти, масштаби, характер використання цих можливостей визначається кожним власником винаходів самостійно з урахуванням різних кон'юнктурних факторів. Доцільність комерційної реалізації винаходу як ліцензії та її економічна ефективність встановлюються власником винаходу шляхом визначення різниці між доходами фірми при продажу ліцензії і недоотриманою сумою доходів, що фірма могла би мати від реалізації продукції, якби вона не продавала ліцензію. Позитивне значення цієї величини робить доцільною продаж ліцензії, а негативне - продаж товарів. Оцінка цього фактора повинна здійснюватися через певні терміни часу для виявлення тенденцій його розвитку.

У сучасних умовах інтенсифікації інноваційного процесу здійснюється трансформація класичної схеми використання нововведень: спочатку самостійно власниками при збереженні тимчасової монополії, а через визначений термін часу – перехід на продаж винаходу як об'єкт ліцензії. Прискорення темпів морального старіння науково – технічної продукції, загострення конкуренції на ринку наукомісткої продукції, можливості збільшення прибутку при поширенні масштабів дифузії нововведень при обмеженості власних факторів виробництва змінюють послідовну схему використання прав інтелектуальної власності у бік поширення практики використання можливостей, наданих ліцензійною торгівлею.

Світовий досвід свідчить, що ліцензування є одним з шляхів науково-технічного розвитку на фірмі поряд з розробкою нової технології на базі

власних НДР. Результати інноваційної діяльності фірм, які лідирують на світових ринках, демонструють переваги спільного використання добутоків власних НДР і ліцензій в забезпеченні високої конкурентноздатності на світових ринках. Наприклад, великими фірмами, що працюють на ринку наукомісткої продукції, активно використовується стратегія «спритного другого». Вона дозволяє при наявності власної бази НДР здійснювати роботи з удосконаленням запозичених на ліцензійній основі перспективних науково – технічних розробок для виробництва продукції, більш удосконаленої, ніж у ліцензіара, для адаптації і широкого поширення нововведень у нових сферах застосування, для одержання більшого прибутку, ніж у фірм – інноваторів при меншому рівні ризику.

Специфічність об'єктів купівлі-продажу визначає особливості ліцензійної торгівлі, які проявляються в наступному:

- передача товарів від продавця до покупця здійснюється не в натуральній, а в неоречевленій формі;
- поряд з матеріалізованими предметами (машини, речовини, прилади, інструменти тощо) в угодах беруть участь елементи інтелектуальної праці ("ноу-хау", технічні знання, досвід), які невідокремлені від свого носія;
- товари-ліцензії за своїм призначенням мають індивідуальний характер і розосереджені по своїх власниках, що в свою чергу обумовлює велику кількість продавців;
- монополістичність ринку, яка свідчить про надвисокі прибутки продавців високотехнологічних об'єктів інтелектуальної власності;
- низький рівень цінової еластичності, збільшення ваги нецінових чинників попиту і пропозиції, перш за все, радикальності інновацій та їх перспективності;
- довгостроковий характер співробітництва на всіх етапах дії ліцензійного угоди в процесі передачі, впровадження і спільного використання об'єкта ліцензії.

Таким чином, ліцензійна торгівля як складова ринку інновацій – це прояв діалектичного поєднання загального та специфічного. З одного боку, передача власності на об'єкт ліцензії відбувається на товарних умовах, а сама угода за своїми істотними ознаками однотипна угоді купівлі-продажу звичайних товарів. При цьому економічна сутність зовнішньоторговельних операцій не змінюється. У ліцензійній торгівлі, як і в торгівлі звичайними товарами, вона полягає в тому, що здійснюється незворотна передача корисності цих товарів від продавця до покупця та її остаточне використання новими власниками.

З іншого боку, специфічність ліцензійної торгівлі визначає неможливість прямого застосування форм комерційних операцій, використовуваних у торгівлі звичайними товарами. Правова форма операцій по купівлі-продажу нововведень повинна забезпечувати монопольне право на їхнє використання тільки для партнерів цих угод і не допускати вільного застосування конкурентами. Тільки за цієї умови може бути збережена комерційна цінність нововведення – здатність забезпечувати додатковий прибуток власнику винаходу і його партнерам, які здобувають у нього цю здатність за визначену винагороду.

Ліцензія і ліцензійний договір як правова форма розпорядження правами інтелектуальної власності

Ліцензія - дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу (корисної моделі) на певних умовах.

За ліцензійним договором власник патенту (ліцензіар) передає право на використання винаходу (корисної моделі) іншій особі (ліцензіату), яка бере на себе зобов'язання вносити ліцензіару обумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені договором про виключну або невиключну ліцензію.

За договором про виключну ліцензію ліцензіар передає право на використання винаходу (корисної моделі) ліцензіату в певному обсязі, на визначеній території і на обумовлений строк, залишаючи за собою право використовувати винахід (корисну модель) в частині, що не передається

ліцензіату. При цьому ліцензіар не має права надавати ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) іншій особі на цій же території в обсязі наданих ліцензіату прав.

За договором про невиключну ліцензію ліцензіар передає право на використання винаходу (корисної моделі) ліцензіату, залишаючи за собою право на використання винаходу (корисної моделі), включаючи право надання ліцензій іншим особам.

Договір про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Зазначені договори набирають чинності стосовно будь-якої іншої особи лише після їх реєстрації в Установі.

Юридична особа може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії).

Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об'єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є:

1. Право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;
2. Виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не

виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію).

Ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності.

Ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензіар або ліцензіат можуть відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення другою стороною інших умов договору.

У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.

Ліцензійний договір може містити умови, не передбачені типовим ліцензійним договором. Умови ліцензійного договору, укладеного з творцем об'єкта права інтелектуальної власності, що погіршують його становище

порівняно з становищем, передбаченим законом або типовим договором, є нікчемними і замінюються умовами, встановленими типовим договором або законом.

Укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше.

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього Кодексу, не підлягають обов'язковій державній реєстрації.

Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом.

Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

Факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Строк реєстрації ліцензійного договору в Установі не повинен перевищувати 2-х місяців.

Власник патенту на винахід, деклараційного патенту на винахід, крім патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель, має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі). У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви.

Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з власником патенту чи деклараційного патенту договір про

платежі. Спори, що виникають під час виконання цього договору, вирішуються у судовому порядку.

Якщо жодна особа не заявила власнику патенту про свої наміри щодо використання винаходу (корисної моделі), він може подати до Установи письмове клопотання про відкликання своєї заяви. У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту сплачується у повному розмірі починаючи з року, наступного за роком публікації такого клопотання.

Права, що випливають з патенту, не зачіпають будь-які інші особисті майнові чи немайнові права винахідника, що регулюються іншим законодавством України.

Ліцензійні договори значно відрізняються від інших комерційних контрактів, зокрема від найбільш розповсюджених на міжнародному ринку експортно-імпортних угод, а на внутрішньому ринку — від договорів закупівлі-продажу і постачання товарів.

Ліцензійний договір – це угода, відповідно до якої власник науково-технічних досягнень, винаходів, ноу-хау, промислових зразків, товарних знаків і взаємозалежних з ними науково-технічних і інших знань — ліцензіар передає і дозволяє використовувати їх своєму контрагенту — ліцензіатові в обумовлених угодою межах і на певний строк, а останній зобов'язується вносити обумовлені платежі і виконувати інші зобов'язання, передбачені договором.

Закони України про захист об'єктів промислової власності передбачують обов'язкову реєстрацію ліцензійних договорів і договорів про передачу прав на патент у Укрпатенті. Без реєстрації такі договори вважаються недійсними, тобто не роблять юридичної дії у відношенні третіх осіб.

Порядок реєстрації ліцензійних договорів установлений Правилами розгляду і реєстрації договорів про передачу патенту і ліцензійних договорів про надання права на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, товарного знака.

Загальні вимоги до договорів про передачу прав на об'єкти промислової власності наступні. На реєстрацію представляється 2 екземпляри належним



чином оформленого договору, що містить усі необхідні реквізити, справжні підписи і печатки.

Ліцензійний договір як мінімум повинний містити наступні умови:

- визначення сторін;
- предмет договору;
- обсяг переданих прав;
- термін дії договору;
- територія дії договору;
- розмір винагороди.

Для виключення можливих суперечок рекомендується заздалегідь обмовити поняття термінів, що можуть бути подвійно витлумачені, і розкрити їхній зміст для однозначного розуміння.

Предметом ліцензійних договорів, як правило, є:

- науково-технічні досягнення, захищені патентом на винахід;
- промислові зразки;
- товарні знаки;
- право на комерційне використання перерахованих вище об'єктів;
- науково-технічні досягнення, що містять ноу-хау; ноу-хау в області організації, керування, економіки, комерції і т.п.

По обсязі переданих прав ліцензійні договори можна розділити на наступні:

- проста ліцензія;
- виняткова ліцензія;
- повна ліцензія;
- субліцензія.

**Проста ліцензія** — договір по якому власник науково-технічних досягнень, винаходів, промислових зразків, товарних знаків, ноу-хау і взаємозалежних з ними прав передає і дозволяє використовувати їх ліцензіатові на визначеній території і на певний строк, залишаючи за собою право самому використовувати предмет угоди чи продавати аналогічні ліцензії третім особам.

**Виняткова ліцензія** — договір по якому власник науково-технічних досягнень, винаходів, промислових зразків, товарних знаків, ноу-хау і взаємозалежних з ними прав передає і дозволяє використовувати їх ліцензіатові на визначеній території і на певний строк одноосібно, відмовляючись від права самому використовувати предмет угоди чи продавати аналогічні ліцензії третім особам у тих же межах.

**Повна ліцензія** — договір по якому власник науково-технічних досягнень, винаходів, промислових зразків, товарних знаків, ноу-хау і взаємозалежних з ними прав передає і дозволяє використовувати їх ліцензіатові на визначеній території і на певний строк без яких-небудь обмежень, цілком відмовляючись від їхнього використання на той же термін.

**Субліцензія** — різновид простих і виняткових ліцензій, що відрізняється від останніх тем, що укладає їхній контрагент-ліцензіат, що купив первісну ліцензію. За умовами й обсягом переданих прав субліцензія цілком залежить від спочатку укладеного ліцензійного договору. Ліцензіати, що одержали просту ліцензію, передавати субліцензію не мають права.

Ліцензійні угоди укладаються на певний строк, як правило, це термін морального старіння предметів ліцензійних угод.

Тому що ліцензіар і ліцензіат прагнуть не допустити чи звести до мінімуму конкуренцію між собою, вони включають у ліцензійну угоду умови, що обмовляють надання ліцензіатові визначеної території, на якій йому надається право виробництва і збуту ліцензійної продукції.

Визначення розміру винагороди за ліцензію — одна із самих складних проблем. Як правило, рекомендується до початку переговорів і ліцензіарові і ліцензіатові визначити прийнятну для них вилку максимальної і мінімальної ціни, при яких продаж чи покупка ліцензії будуть доцільні. На розміри цін діє цілий ряд факторів (технічних, економічних, правових і т.п.), вплив яких у різних ліцензійних договорах виявляються не однаково.

У ліцензійній угоді рекомендується також обмовити гарантії і відповідальність сторін, забезпечення конфіденційності, умови вирішення спорів і розірвання договору.

Якщо винахід (корисна модель), крім секретного винаходу (корисної моделі), не використовується або неповністю використовується в Україні протягом трьох років починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання винаходу (корисної моделі) було припинено, то будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність використовувати винахід (корисну модель), у разі відмови власника прав від укладання ліцензійного договору може звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу (корисної моделі) на умовах невиключної ліцензії.

Якщо власник патенту не доведе, що факт невикористання винаходу (корисної моделі) зумовлений поважними причинами, суд виносить рішення про надання дозволу заінтересованій особі на використання винаходу (корисної моделі) на умовах невиключної ліцензії з визначенням обсягу його використання, строку дії дозволу, розміру та порядку виплати винагороди власнику патенту.

Власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту. Дозвіл дається в обсязі, необхідному для використання винаходу (корисної моделі) власником пізніше виданого патенту. При цьому власник раніше виданого патенту має право отримати ліцензію на прийнятних умовах для використання винаходу (корисної моделі), що охороняється пізніше виданим патентом.

Виходячи з інтересів суспільства та за умови воєнного та надзвичайного стану Кабінет Міністрів України має право дозволити використання винаходу (корисної моделі) визначеній ним особі без згоди власника патенту

(деклараційного патенту) на умовах невиключної ліцензії з виплатою йому відповідної компенсації.

Власник патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель може видати ліцензію на використання його винаходу (корисної моделі) тільки особі, що має дозвіл доступу до цього винаходу (корисної моделі) від Державного експерта.

Якщо зазначена особа не може досягти із власником такого патенту згоди щодо надання ліцензії, Кабінет Міністрів України має право дозволити особі, визначеній Державним експертом, використання секретного винаходу (корисної моделі) без згоди власника патенту, на умовах невиключної ліцензії з виплатою йому відповідної компенсації.

Спори щодо умов видачі ліцензій і виплати компенсацій та їх розміру вирішуються у судовому порядку.

3. Власник інтелектуальної власності, а саме власник патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок може повністю передати свої права третій особі.

Для цього необхідно оформити договір про передання виключних прав на об'єкт інтелектуальної власності.

Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності – це договір, за яким одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

Відповідно до цього договору власник патенту винаходу, корисної моделі, промислового зразку безповоротно та назавжди передає іншій особі права на об'єкт інтелектуальної власності на визначених договором умовах і відповідно діючому законодавству.

Договір на передачу виключних прав обов'язково має містити:

- точно визначені сторони, що заключають цей договір;
- предмет договору, тобто стосовно чого укладають договір;

- зазначено який саме об'єкт інтелектуальної власності передається, тобто необхідно вказати номери патентів на винахід, промисловий зразок або корисну модель

Якщо власниками патенту є кілька осіб, то всі дії пов'язані з передачею прав на цей об'єкт визначаються домовленістю між співвласниками. Тобто кожен співвласник має право використовувати об'єкт на свій розсуд, але жоден з них не може передавати права третій особі без дозволу інших співвласників. Договір на передачу прав має бути оформлений в письмовій формі і зареєстрований Державним департаментом інтелектуальної власності.

**1.** Відповідно до договору, врегульованого у коментованій статті, особа, що має виключні майнові права інтелектуальної власності, передає іншій стороні повністю чи частково ці права згідно закону на визначених договором умовах.

На відміну від ліцензійного договору, договір про передання прав інтелектуальної власності спрямований на повну уступку (відчуження) майнових прав на твір, винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку чи інший об'єкт інтелектуальної власності.

**2.** Як правило, за даним договором здійснюється повна уступка майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності. Водночас, особливості правової охорони окремих об'єктів допускають можливість часткової передачі прав. Зокрема, відповідно до ст. 494 ЦК України обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг. Класифікація товарів і послуг для реєстрації торговельних марок здійснюється на підставі їх групування у відповідні класи, згідно вимог міжнародних угод (зокрема, Ніщцької угоди про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р.). Тому власник свідоцтва може передати належні йому права на торговельну марку для певних класів товарів і послуг, залишивши собі право на її використання щодо інших товарів, для позначення яких була зареєстрована марка. У такому випадку має місце часткова передача прав інтелектуальної власності.

Слід підкреслити, що згідно з даним договором здійснюється передача всього комплексу прав на об'єкт промислової власності, а не його окремої частини. Оскільки передача прав передбачає зміну особи патентовласника, дроблення майнових прав на запатентований об'єкт законодавством не допускається.

Проте, договір про передання виключних майнових прав у сфері авторського права може передбачати відчуження лише певних майнових прав на твір. Відповідно до ч. 2 ст. 31 Закону України "Про авторське право і суміжні права" майнові права, що передаються за договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

**3.** На підставі договору про передання прав інтелектуальної власності до набувача переходять всі права та обов'язки щодо об'єкта договору. Зокрема, обов'язки по використанню запатентованого об'єкта, по підтриманню чинності патенту чи свідоцтва та інші. Крім того, укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше.

**4.** Зміст договору про передання прав інтелектуальної власності спрямований на безповоротне відчуження прав на об'єкт охорони.

ЦК України не містить особливих вимог до змісту договору, вказуючи лише, що умови договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, що погіршують становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно з становищем, передбаченим законодавством, а також обмежують право творця на створення інших об'єктів, є нікчемними.

Окремі вимоги до договору про передання прав інтелектуальної власності на торговельну марку встановлені Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Так, передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

## **Тема 5.**

### **«Договори у сфері інтелектуальної власності»**

#### **План**

1. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності
2. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності
3. Ліцензійний договір
4. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності...
5. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності
6. Договір комерційної концесії (франчайзингу)...

**1.** Договори у сфері інтелектуальної власності мають відповідати загальним цивільно-правовим вимогам до договорів. Передусім договором визнається угода двох або більше осіб, що спрямована на виникнення, зміну чи припинення правовідносин між ними. Тобто договір — це угода про виникнення, зміну чи припинення їхніх прав і обов'язків. У договорі виражається воля його двох сторін, що має збігатися. Договір є одним із видів правочинів, а саме: двостороннього правочину, в якому виникнення, зміна чи припинення прав і обов'язків настає лише на підставі волевиявлення обох сторін.

Майже всі майнові відносини в умовах ринкової економіки опосередковуються договором. У правовому регулюванні майнових відносин договір у будь-якому суспільстві є не просто найбільш ефективним засобом такого регулювання, а й найбільш поширеним засобом. В умовах ринкової економіки він є єдиним правовим інструментом упорядкування майнових відносин. Його функції досить різноманітні.

Вимоги, встановлені чинним цивільним законодавством до договірних відносин, стосуються і договорів, що укладаються у сфері правової охорони інтелектуальної власності. Вони мають укладатися лише дієздатними особами в установленій законом формі, предметом їхнього регулювання мають бути майнові відносини, що ґрунтуються на законній основі.

Зазначені умови дійсності договорів стосуються і договорів у сфері інтелектуальної діяльності, в якій укладається велика кількість різноманітних договорів. Серед них є багато просто цивільно-правових договорів, а є договори, характерні лише для інтелектуальної діяльності. Їх можна класифікувати за різними критеріями. Передусім основні договори у сфері інтелектуальної діяльності можна поділити на договори, спрямовані на створення об'єктів інтелектуальної власності, і на договори, що регулюють порядок використання об'єктів інтелектуальної власності.

Закріплення положень про договори щодо об'єктів інтелектуальної власності потребує вирішення питання про місце цих договорів у системі договірних зобов'язань. На сьогодні сформувалося два основні підходи:

1) договори щодо об'єктів інтелектуальної власності не виділяються в самостійну групу цивільно-правових договорів;

2) у системі договірних зобов'язань цим договорам відводиться самостійне місце. Цивільне законодавство України визначило самостійне місце договорів у сфері інтелектуальної власності в системі договірних зобов'язань.

У 1 ст. 1107 Цивільного кодексу України закріплено невичерпний перелік видів договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності:

- 1) ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 2) ліцензійний договір;
- 3) договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 4) договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності;



5) інші договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

До таких можна віднести, зокрема, договір про розподіл майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків або окремого доручення роботодавця, договір між творцем (творцями) і роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об'єкти права інтелектуальної власності, створені у зв'язку з виконанням трудового договору, договір між роботодавцем і творцем про винагороду, договір між співавторами про вклад у створення об'єкта права інтелектуальної власності й розподіл винагороди.

На договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності поширюються положення ст. 32 ЦК України, відповідно до якої фізична особа у віці від 14 до 18 років (неповнолітня особа) має право, зокрема, самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що включає в себе і право розпоряджатися такими правами.

У ч. 2 ст. 1107 ЦК України закріплено спеціальні положення про форму договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності.

Такі договори повинні укладатися в письмовій формі. У разі недодержання письмової форми договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності такий договір є нікчемним. Загалом, договори щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата в порядку, встановленому законом. Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

**2. Ліцензія** - це письмове повноваження, котре надається особою, що має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної

власності (ліцензіаром), іншій особі (ліцензіату), про надання їй права на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері.

Загалом, цей термін широко застосовується у законодавстві. У цьому аспекті слід розрізняти ліцензії на використання об'єктів права інтелектуальної власності та ліцензії, що видаються на здійснення певних видів господарської діяльності, експортні (імпортні) ліцензії у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Якщо в першому випадку мають місце відносини приватноправового характеру щодо надання дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності, то в другому виникають публічно-правові відносини щодо видачі компетентними державними органами дозволів на здійснення певних видів господарської діяльності чи на експорт (імпорт) певних товарів.

У залежності від обсягу прав, що передається, розрізняють: виключну, одиничну і невиключну ліцензії.

**Виключна ліцензія** видається тільки одній особі і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обумовлена цією ліцензією.

**Одинична ліцензія** також видається тільки одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у даній сфері.

**Невиключна ліцензія** не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності і видачі ним іншим особам ліцензії на використання цього об'єкту у даній сфері.

Для з'ясування сутності ліцензії на використання об'єкта права інтелектуальної власності варто звернутися до глави 35 ЦК України, де вміщено загальні положення про право інтелектуальної власності. У ст. 426 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.

Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених ЦК України чи іншим законом. Отже, ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності є правовою формою надання особою, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, іншій особі дозволу на використання відповідного об'єкта.

Ліцензія передбачає дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності в певній обмеженій сфері. У ліцензії обумовлюється сфера, в межах якої ліцензіат має право здійснювати використання об'єкта. Сфера використання об'єкта визначається:

- 1) певними видами майнових прав, що надаються ліцензіату, й способами використання;
- 2) територією, на яку поширюються надані права;
- 3) строком дії ліцензії.

Ліцензіар — це особа, яка видає ліцензію, тобто фізична або юридична особа, якій належить виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Особа, якій надається дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності, називається ліцензіатом. Ним може виступати як фізична, так і юридична особа.

Відповідно до ч. 2 ст. 1108 ЦК України ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена:

- 1) як окремий документ;
- 2) як складова частина ліцензійного договору.

***Стаття 1108. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності***

1. Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі

(ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об'єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності).

2. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

3. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону.

4. За згодою ліцензіара, наданою у письмовій формі, ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію).

3. Важливе місце серед договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності займає ліцензійний договір. За цим договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог ЦК України та іншого законодавства.

У ЦК України відбулося розширення сфери застосування ліцензійного договору. Якщо в спеціальному законодавстві про інтелектуальну власність розрізняється авторський договір у сфері авторського права і ліцензійний договір у сфері промислової власності, то ЦК України закріплює універсальну конструкцію ліцензійного договору, що застосовується як до об'єктів авторського права, так і до об'єктів промислової власності. Основна юридична мета цього договору полягає у наданні дозволу (видачі ліцензії) на використання певного об'єкта права інтелектуальної власності. Ліцензійний договір є одним з варіантів оформлення ліцензії на використання об'єктів права інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 1108 ЦК України). Отже положення ст. 1108 ЦК України про ліцензії на використання об'єктів права інтелектуальної власності повинні застосовуватися і до ліцензійних договорів.

Відповідно до ч. 3 ст. 1109 ЦК України в ліцензійному договорі визначаються:

- 1) вид ліцензії;
- 2) сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 3) розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності;
- 4) інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в договір.

У ліцензійному договорі мають бути чітко обумовлені права на використання об'єкта, що надаються ліцензіату, й способи такого використання. Це має важливе правове значення, оскільки вважається, що за ліцензійними договором ліцензіату надаються лише ті праващодо використання об'єкта і лише тими способами, які прямо передбачені в ліцензійному договорі.

У ліцензійному договорі визначаються розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності. Така плата може визначатися у формі:

- 1) фіксованого платежу (паушальний платіж);
- 2) періодичних виплат (роялті) у вигляді певної частки від обумовленої сторонами бази роялті;
- 3) комбінованих платежів.

Важливе значення у ліцензійному договорі відіграє строк, оскільки надане ліцензіату за цим договором право використання об'єкта права інтелектуальної власності обмежене в часі. Після спливу строку ліцензійного договору ліцензіат втрачає право на подальше використання відповідного об'єкта.

### ***Стаття 1109. Ліцензійний договір***

1. За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

2. У випадках, передбачених ліцензійним договором, може бути укладений субліцензійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

3. У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

4. Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

5. Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними.

6. Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

7. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.

8. Якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору.

9. Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням цього Кодексу, є нікчемними.

4. До договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності належить договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності. Відповідно до ч. 1 ст. 1113 ЦК України за договором

про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, яка має виключні майнові права) передає другій стороні частково або в повному складі ці права відповідно до закону і на визначених договором умовах.

Цей договір спрямований на передачу всіх чи частини виключних майнових прав інтелектуальної власності особою, якій такі права належать, іншій особі. Це відрізняє розглядуваний договір від ліцензійного договору. Останній передбачає надання ліцензіату дозволу на використання відповідного об'єкта. При цьому ліцензіар зберігає право використовувати відповідний об'єкт, в тому числі у сфері, обмеженій дією ліцензії. Ліцензійний договір має строковий характер — після закінчення строку ліцензійного договору ліцензіат втрачає право використовувати об'єкт права інтелектуальної власності. На відміну від цього, договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності передбачає безповоротну передачу, іншими словами — відчуження, виключних майнових прав інтелектуальної власності іншій особі. У свою чергу, особа, яка передала відповідні виключні права інтелектуальної власності за договором, перестає бути суб'єктом переданих прав.

Договір про передавання виключних майнових прав інтелектуальної власності укладається між двома сторонами. Першою стороною виступає особа, якій належать виключні майнові права інтелектуальної власності на певний об'єкт. Слід звернути увагу, що такою особою може бути не тільки творець (автор, винахідник), тощо, а й інша юридична чи фізична особа, яка у встановленому порядку набула виключних прав на об'єкт інтелектуальної власності (спадкоємець автора). Другою стороною виступає особа, до якої переходять відповідні виключні майнові права інтелектуальної власності. Нею може виступати як фізична, так і юридична особа.

У частині 3 ст. 1113 ЦК України закріплено обмеження щодо включення до договору про переданчу виключних майнових прав інтелектуальної власності певних умов, що викликано необхідністю охорони прав творців та їх

спадкоємців при укладенні цих договорів. Якщо передбачені ч. 3 ст. 1113 ЦК України умови містяться в договорі, вони є нікчемними:

1) договір про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності не може містити умов, що погіршують становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно зі становищем, передбаченим ЦК України та іншим законом;

2) умови договору про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності не можуть обмежувати право творця на створення інших об'єктів.

***Стаття 1113. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності***

1. За договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

2. Укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше.

3. Умови договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, що погіршують становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно з становищем, передбаченим цим Кодексом та іншим законом, а також обмежують право творця на створення інших об'єктів, є нікчемними.

1. Відповідно до договору, врегульованого у коментованій статті, особа, що має виключні майнові права інтелектуальної власності, передає іншій стороні повністю чи частково ці права згідно закону на визначених договором умовах.

На відміну від ліцензійного договору, договір про передання прав інтелектуальної власності спрямований на повну уступку (відчуження)



майнових прав на твір, винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку чи інший об'єкт інтелектуальної власності.

**2.** Як правило, за даним договором здійснюється повна уступка майнових прав на об'єкт інтелектуальної власності. Водночас, особливості правової охорони окремих об'єктів допускають можливість часткової передачі прав. Зокрема, відповідно до ст. 494 ЦК України обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг. Класифікація товарів і послуг для реєстрації торговельних марок здійснюється на підставі їх групування у відповідні класи, згідно вимог міжнародних угод (зокрема, Ніццької угоди про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р.). Тому власник свідоцтва може передати належні йому права на торговельну марку для певних класів товарів і послуг, залишивши собі право на її використання щодо інших товарів, для позначення яких була зареєстрована марка. У такому випадку має місце часткова передача прав інтелектуальної власності.

Слід підкреслити, що згідно з даним договором здійснюється передача всього комплексу прав на об'єкт промислової власності, а не його окремої частини. Оскільки передача прав передбачає зміну особи патентовласника, дроблення майнових прав на запатентований об'єкт законодавством не допускається.

Проте, договір про передання виключних майнових прав у сфері авторського права може передбачати відчуження лише певних майнових прав на твір. Відповідно до ч. 2 ст. 31 Закону України "Про авторське право і суміжні права" майнові права, що передаються за договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

**3.** На підставі договору про передання прав інтелектуальної власності до набувача переходять всі права та обов'язки щодо об'єкта договору. Зокрема, обов'язки по використанню запатентованого об'єкта, по підтриманню чинності патенту чи свідоцтва та інші. Крім того, укладення договору про передання

виключних майнових прав інтелектуальної власності не впливає на ліцензійні договори, які були укладені раніше.

**4.** Зміст договору про передання прав інтелектуальної власності спрямований на безповоротне відчуження прав на об'єкт охорони.

ЦК України не містить особливих вимог до змісту договору, вказуючи лише, що умови договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, що погіршують становище творця відповідного об'єкта або його спадкоємців порівняно з становищем, передбаченим законодавством, а також обмежують право творця на створення інших об'єктів, є нікчемними.

Окремі вимоги до договору про передання прав інтелектуальної власності на торговельну марку встановлені Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Так, передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

**5.** Одним з видів договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності є договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. За цим договором одна сторона (творець — письменник, художник) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) і в установлений строк. Характерною ознакою цього договору, яка, зокрема, відрізняє його від ліцензійного договору, є те, що на момент його укладання відповідного об'єкта інтелектуальної власності ще не існує — створення цього об'єкта є одним з основних обов'язків творця.

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності слід також відрізняти від договору підряду. В обох договорах має місце виконання певної роботи, але різним є її характер. Робота творця за договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності завжди є творчою, а її результатом є створення об'єкта права інтелектуальної власності (написання роману, створення

скульптури). На відміну від цього, робота підрядчика загалом не є творчою — вона має, як правило, технічний характер.

У ст. 1112 ЦК України нічого не сказано про те, чи є такий договір відплатним чи безвідплатним. Якщо в договорі сторони не визначають умову щодо його відплатності чи безвідплатності, то спрацьовуватиме закріплена ст. 626 ЦК України презумпція відплатності договору. Більше того, якщо такий договір укладається на створення і використання об'єкта авторського права, то він завжди буде відплатним, оскільки автор має право на плату за використання його твору, якщо інше не встановлено ЦК України та іншим законом (ст. 445 ЦК України).

Певною специфікою характеризується суб'єктний склад договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності. Річ у тому, що однією із сторін цього договору завжди виступає творець — письменник, художник тощо. Відповідно до законодавства України про інтелектуальну власність творцем може бути тільки фізична особа, тобто людина. Тому однією із сторін договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності завжди є фізична особа (творець).

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності не може містити умов, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів. Згідно із ч. 4 ст. 1112 ЦК України такі умови є нікчемними.

***Стаття 1112. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності***

1. За договором про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності одна сторона (творець — письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк.

2. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником.

3. Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника. При цьому майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором.

4. Умови договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, що обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів, є нікчемними.

1. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності є угода, де одна сторона (творець — письменник, художник тощо) зобов'язується створити об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника) та в установлений строк.

Договір замовлення укладається на створення конкретного твору, за яким автор зобов'язується створити твір відповідно до умов договору і передати його замовнику. У рахунок обумовленої договором винагороди замовник зобов'язаний виплатити автору аванс. Розмір і строки виплати визначаються угодою сторін. Сторона, що не виконала або виконала неналежним чином свої зобов'язання, повинна відшкодувати потерпілій стороні заподіяні збитки, включаючи і втрачену вигоду. У разі відступлення автора від вимог, що містяться в договорі, замовник твору має право вимагати відповідної доробки,

2. Договір на використання в промисловості творів декоративно-прикладного мистецтва призначений для врегулювання питань, що виникають у зв'язку з тиражуванням у промисловості оригінальних творів декоративно-прикладного мистецтва. Договір укладається тільки з позаштатними художниками підприємств. Автори отримують винагороду як за створення твору, прийнятого до використання, так і за подальше його тиражування залежно від обсягу використання.

3. Специфічними умовами авторських договорів на створення і використання комп'ютерних програм є: можливість перевідступлення авторського договору; визначення типів персональних комп'ютерів, для яких може бути використана комп'ютерна програма, їх кількість і місцезнаходження; права сторін на подальші модифікації і удосконалення; кількість виготовлених копій; забезпечення доступу до вихідного коду; порядок використання твору третіми особами; строки і порядок навчання користувача, інші (особливі) умови, які сторони визнають за необхідне передбачити в авторському договорі.

4. Авторський договір на створення і використання комп'ютерних програм може включати такі документи: текст договору; технічне завдання; технічні умови; календарний план або програму робіт; специфікації; опис використовуваного обладнання; угоду між авторами про розподіл винагороди. Договір художнього замовлення визначає відносини, пов'язані зі створенням твору образотворчого мистецтва з метою його публічного показу. Предметом договору є різноманітні твори образотворчого мистецтва, які створюються автором на замовлення організацій та приватних осіб і стають власністю останніх. Володільці придбаних творів можуть розпоряджатися ними на свій розсуд, дотримуючись законодавства про авторське право.

Нікчемними є ті умови договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності, які обмежують право творця цього об'єкта на створення інших об'єктів

5. Договір комерційної концесії є одним з новітніх договірних інститутів у цивільному праві України. Його закріплення у цивільному законодавстві пов'язане з ринковими перетвореннями у вітчизняній економіці. У світовій практиці відповідний інститут має назву «франчайзинг». Саме цей термін пропонувався закріпити у проекті ЦК України, що сприяло б уніфікації цивільного законодавства України із законодавством багатьох розвинених країн. Проте в ЦК України все ж закріпився інший термін — «комерційна концесія» (далі терміни «комерційна концесія» і «франчайзинг» вживатимуться як синонімічні).

Сьогодні законодавча база комерційної концесії в Україні перебуває на стадії формування. Договір комерційної концесії врегульований положеннями глави 76 ЦК України «Комерційна концесія». Крім цього, окремі норми про цей договір містяться у ГК України (глава 36). Для більш детального регулювання відносин за договором комерційної концесії передбачається прийняття в Україні спеціального закону.

За договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг (ст. 1115 ЦК України).

За юридичною метою договір комерційної концесії спрямований на передачу права користування комплексом прав, що належать правоволодільцю. Йдеться, в першу чергу, про права на об'єкти інтелектуальної власності. Тому в структурі ЦК України положення про договір комерційної концесії розміщені поряд з нормами про договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності.

За наявністю зустрічного майнового задоволення розглядуваний договір є відплатним, оскільки передбачає обов'язок користувача сплачувати правоволодільцю відповідну плату за користування комплексом прав.

За розподілом прав і обов'язків у зобов'язанні, що виникає за цим договором, він є двостороннім — права і обов'язки мають обидві сторони.

Природа розглядуваного договору зумовлює сферу його застосування — це підприємницька діяльність. Відповідно до закріпленого у ст. 1115 ЦК України визначення право користування комплексом прав надається з метою виготовлення або реалізації товару, надання послуг. Сторонами у договорі виступають суб'єкти підприємницької діяльності (ст. 1117 ЦК України). Все це вказує на підприємницький характер договору комерційної концесії.

Для договору комерційної концесії передбачена письмова форма укладання.

Додаткова вимога встановлена ст. 367 ГК України — договір комерційної концесії має бути викладений у формі єдиного документа. При цьому діє спеціальне правило щодо наслідків недодержання письмової форми договору комерційної концесії — такий договір є нікчемним (ст. 1118 ЦК України).

Поряд із вимогою щодо письмової форми договору комерційної концесії ЦК України закріплює необхідність його державної реєстрації. Таку державну реєстрацію відповідно до ч. 2 ст. 1118 ЦК України здійснює орган, що здійснив державну реєстрацію правоволодільця.

У цивільному законодавстві України немає переліку істотних умов договору комерційної концесії. Проте істотною умовою цього договору, як і будь-якого цивільно-правового договору, є умова про його предмет (ст. 638 ЦК України). З огляду на визначення цього договору його предметом є комплекс належних правоволодільцеві прав. За цією ознакою договір комерційної концесії відрізняється від ліцензійного договору, який передбачає надання дозволу на використання певного конкретного об'єкта права інтелектуальної власності.

До комплексу прав, що є предметом договору комерційної концесії, відповідно до ст. 1116 ЦК України належать:

- 1) право на використання об'єктів права інтелектуальної власності;
- 2) право на використання комерційного досвіду й ділової репутації.

Основним елементом комплексу прав, що передаються за договором комерційної концесії, є права на використання об'єктів права інтелектуальної власності. Цією обставиною зумовлене структурне розміщення глави ЦК

України про договір комерційної концесії одразу після глави про договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Законодавство України не передбачає переліку об'єктів права інтелектуальної власності, передавання прав на використання яких є необхідним для кваліфікації відповідного договору як договору комерційної концесії. Водночас у міжнародній практиці набула поширення позиція, відповідно до якої договір розглядатиметься як договір франчайзингу, якщо він передбачає надання права

на використання засобів індивідуалізації і ноу-хау. Тому особливе місце в комплексі прав, що передаються за договором комерційної концесії, займають права на використання торговельної марки, комерційного найменування та комерційної таємниці. Поряд з цим, до вказаного комплексу прав можуть також входити права на використання інших об'єктів інтелектуальної власності (винаходи, промислові зразки, комп'ютерні програми, бази даних тощо).

У ст. 1122 ЦК України передбачено перелік особливих умов, які можуть включатися до договору комерційної концесії (так звані обмежувальні умови).

Це, зокрема, умови про:

1) обов'язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;

2) обов'язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору, щодо підприємницької діяльності, яку здійснює користувач з використанням наданих правоволодільцем прав;

3) обов'язок користувача не одержувати аналогічні права від конкурентів правоволодільця;

4) обов'язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень для продажу товарів, передбачених договором, а також їхнє внутрішнє і зовнішнє оформлення.

Договір комерційної концесії є підставою виникнення ряду прав і обов'язків його сторін.

Основні обов'язки правоволодільця визначені у ст. 1120 ЦК України. Ця стаття закріплює дві групи обов'язків.

Першу групу становлять обов'язки правоволодільця, що виникають завжди за договором комерційної концесії. До таких належать обов'язки:

1) передати користувачеві технічну й комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії;



2) проінформувати користувача та його працівників з питань, пов'язаних зі здійсненням цих прав.

До другої групи належать обов'язки правоволодільця, що виникають за умови, що договором комерційної концесії не передбачено інше:

1) забезпечити державну реєстрацію договору;

2) надавати користувачеві постійне технічне й консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;

3) контролювати якість товарів, робіт, послуг, що виробляються користувачем на підставі договору комерційної концесії.

Основні обов'язки користувача визначені у ст. 1121 ЦК України. З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється користувачем за договором комерційної концесії, користувач зобов'язаний:

1) використовувати торговельну марку та інші позначення правоволодільця визначеним у договорі способом;

2) забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються відповідно до договору комерційної концесії, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) правоволодільцем;

3) дотримуватися інструкцій та вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу наданих прав використанню цих прав правоволодільцем;

4) надавати покупцям, замовникам додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи товари, роботи, послуги безпосередньо у правоволодільця;

5) інформувати покупців, замовників найбільш очевидним для них способом про використання ним торговельної марки та інших позначень правоволодільця за договором комерційної концесії;

6) не розголошувати секрети виробництва правоволодільця, іншу одержану від нього конфіденційну інформацію.

Спеціальні положення щодо припинення договору комерційної концесії закріплені ст. 1126 ЦК України. Насамперед, договір комерційної концесії може бути припинено в разі відмови від нього однієї із сторін. Водночас право кожної зі сторін відмовитися від договору комерційної концесії стосується лише договорів, укладених на невизначений строк.

Розірвання договору комерційної концесії здійснюється відповідно до загальних положень глави 53 ЦК України. Водночас у ст. 1128 ЦК України закріплена спеціальна підстава для розірвання договору комерційної концесії.

За змістом цієї статті користувач має право вимагати розірвання договору й відшкодування збитків у разі зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця, права на використання яких входять до комплексу прав, наданих користувачеві за договором. При цьому розірвання договор комерційної концесії підлягає державній реєстрації відповідно до ст. 1118 ЦК України. Договір комерційної концесії припиняється також у разі:

- 1) припинення права правоволодільця на торговельну марку чи інше позначення, визначене в договорі, без його заміни аналогічним правом;
- 2) оголошення правоволодільця або користувача неплатоспроможним (банкрутом).

### ***Стаття 366. Договір комерційної концесії***

**1.** За договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні (користувачеві) на строк або без визначення строку право використання в підприємницькій діяльності користувача комплексу прав, належних правоволодільцеві, а користувач зобов'язується дотримуватися умов використання наданих йому прав та сплатити правоволодільцеві обумовлену договором винагороду.

**2.** Договір комерційної концесії передбачає використання комплексу наданих користувачеві прав, ділової репутації і комерційного досвіду правоволодільця в певному обсязі, із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери підприємницької діяльності.

**1.** Комерційна концесія - це дозвіл суб'єкта господарювання

(правоволодільця), що має розроблену систему здійснення певної підприємницької діяльності (комплекс прав, ділову репутацію, технічну інформацію і досвід), на використання цієї системи іншим суб'єктом господарювання (користувачем) у відповідності зі стандартами і практикою, що встановлені і контролюються правоволодільцем за постійної допомоги і підтримки останнього.

За договором комерційної концесії остання надається в обмін на зобов'язання користувача дотримуватися умов використання наданих йому прав та сплатити правоволодільцеві обумовлену сторонами договору винагороду.

Отже, договір про комерційну концесію припускає наявність системи, яку правоволодільець дозволяє експлуатувати користувачеві, тобто видає йому свого роду ліцензію на це. Її в міжнародній практиці називають концесійною системою.

Як правило, розробка та становлення концесійної системи потребує довгострокових значних витрат правоволодільця, а налагодження її використання користувачем потребує значних первісних витрат на відкриття концесійного підприємства (оренда земельної ділянки, будівництво приміщень, закупівля устаткування і матеріалів тощо) і навчання персоналу. Через це договір комерційної концесії укладається переважно на досить тривалий строк для того, щоб обидві сторони могли одержати певну вигоду. Проте строк договору має бути водночас і розумно коротким з тим, щоб сторони могли припинити своє співробітництво в розумно короткий час з особистих мотивів чи з міркувань ділового характеру, не порушуючи положень договору.

Договір комерційної концесії розрахований на застосування у сфері підприємницької діяльності, тому його сторонами можуть виступати тільки суб'єкти комерційного господарювання. Через це орган державної влади не може бути суб'єктом такого договору.

**2.** Предметом договору комерційної концесії є комплекс майнових прав правоволодільця, його ділової репутації та комерційного досвіду, наданих

користувачеві з метою виробництва та/або продажу товарів чи надання послуг іншим особам.

Серцевиною предмета договору зазвичай є право на використання об'єктів права інтелектуальної власності (торговельних марок, комерційних таємниць, винаходів, промислових зразків, творів тощо). Поряд з цим користувачеві можуть надаватися й інші права, що забезпечують функціонування концесійної системи (право на оренду земельної ділянки чи устаткування, право на рекламу концесії, право на територіальне поширення концесії тощо).

Поняття об'єктів права інтелектуальної власності та правомочності щодо їх використання визначені в основному книгою четвертою ЦК, главою 75 ЦК, главою 16 ГК та законами України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» [366], «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [363], «Про охорону прав на промислові зразки» [367], «Про авторське право і суміжні права» [56].

Ділова репутація та комерційний досвід є похідними від прав інтелектуальної власності, що з ними пов'язані та входять до предмета договору комерційної концесії. Разом з тим вони є важливими невід'ємними елементами забезпечення ефективного функціонування концесійної системи.

Користувач може використовувати ділову репутацію та комерційний досвід правоволодільця різними шляхами, при цьому обов'язковим є надання йому правоволодільцем відповідних інструкцій з експлуатації концесійної системи і проведення правоволодільцем професійного навчання користувача та його працівників.

Інструкції з експлуатації концесійної системи мають містити вичерпну інформацію про всі специфічні особливості системи, які в минулому забезпечили успіх правоволодільця та необхідні для реалізації її користувачем. Наприклад, у керівництві з експлуатації концесійної системи підприємства харчування доцільно викласти точний опис усіх аспектів роботи цього підприємства, включаючи інформацію про вибір місця його розташування,

набір і підготовку персоналу, бухгалтерський облік, управління постачанням і товарними запасами, рецепти блюд і технологію їх приготування, графіки прибирання приміщень, типові процедури продажу продукції і ділову політику підприємства.

Ділова репутація та комерційний досвід правоволодільця можуть набуватися користувачем протягом усього строку договору при їх взаємодії, яка може передбачати надання спеціальної допомоги користувачеві, адаптацію концесійної системи під змінені смаки та побажання споживачів тощо.

Договір комерційної концесії передбачає використання предмета договору у визначеній ним сфері підприємницької діяльності та в певному обсязі, із зазначенням або без зазначення території, щодо якої він застосовується. Ці вимоги усувають невизначеність договору щодо його предмета, викликану потенційною можливістю одночасного використання об'єктів права інтелектуальної власності різними непов'язаними особами, та надають правоволодільцеві можливість найліпше розпорядитися своїми правами. За межами договірної сфери та території діяльності користувача правоволодільець може використовувати комплекс своїх прав самостійно або через договори комерційної концесії, укладені з іншими суб'єктами.

Залежно від сфери застосування договору виділяють такі основні типи комерційної концесії: обробна (виробнича), сервісна (концесія на послуги) та торговельна.

Обробна (виробнича) комерційна концесія передбачає поставки правоволодільцем підприємству користувача основних компонентів чи надання свої технічних знань та досвіду. Користувачеві надається право на виробництво та продаж продукції з торговельною маркою правоволодільця. У деяких випадках користувач одержує ліцензії на використання комерційної таємниці чи запатентованої технології, право на яку належить правоволодільцеві. При цьому правоволодільець може організувати навчання користувача та/або надати йому інформацію з маркетингу, продажу й обслуговування продукції.

Комерційні концесії такого типу досить поширені, наприклад, у системі ресторанного обслуговування і підприємств «швидкого харчування».

Сервісна комерційна концесія (концесія на послуги) передбачає розробку правоволодільцем технології надання певних послуг, які користувач надаватиме своїм клієнтам відповідно до договору комерційної концесії. Прикладом такої концесії може слугувати підприємство, що надає послуги з діагностики і ремонту автомобілів.

Торговельна комерційна концесія передбачає, що правоволоділець або хтось інший від його імені виробляє продукцію і продає її користувачам. Останні перепродують продукцію з торговельною маркою правоволоділця своїм клієнтам на обумовлених договором територіях. За такою концесією може здійснюватися, наприклад, продаж автомобільного пального, косметики чи побутової електроніки.

Договір комерційної концесії, спрямований на освоєння значних територій шляхом одночасного чи послідовного створення низки підприємств протягом певного часу, називають територіальною комерційною концесією. Існують дві форми такої концесії: договір про розвиток комерційної концесії та договір первинної комерційної концесії, що можуть бути об'єднані в комбіновану форму.

Договір про розвиток комерційної концесії містить умову, згідно з якою користувач зобов'язується забезпечити розвиток концесії на певній території шляхом створення низки відокремлених підрозділів (філій) його підприємства чи торговельних точок, що зазвичай належать йому. В цьому випадку користувач не передає комерційну концесію в субконцесію третім особам.

За договором первинної комерційної концесії правоволоділець передає так званому первинному користувачеві права (інколи виключні) в межах певної території надавати субконцесію третім особам (вторинним користувачам) з метою більш повного використання потенційних підприємницьких можливостей на великих географічних територіях. Така форма отримала значне поширення в міжнародних договорах.

## **Тема 6.**

### **«Оформлення Прав Інтелектуальної Власності»**

#### **План**

1. Виникнення права інтелектуальної власності на твори науки, літератури і мистецтва та об'єкти суміжних прав?
2. Оформлення прав інтелектуальної власності та об'єкти промислової власності?
3. Заявки на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг?
4. Видача охоронного документа на об'єкт індивідуальної власності?

1. Поняття інтелектуальної власності у світовій правовій системі з'явилося не так давно. Наприкінці минулого століття було підписано Паризьку конвенцію по охороні промислової власності (23 березня 1883 р.). За станом на 9 квітня 1995 р. учасниками цієї конвенції були 152 держави світу. В 1891 р. досягнуто Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків. Трохи раніше було укладено Бернську конвенцію по охороні літературних і художніх творів в 1886 р. Але міжнародне співробітництво в галузі охорони прав на результати творчої діяльності почало особливо активно розвиватися в ХХ столітті. В 1925 р. було укладено Гагську угоду про міжнародне депонування промислових зразків. Лісабонська угода про охорону найменування місць походження та їх міжнародну реєстрацію було підписано в 1958 р. В 1961 р. була підписана Римська конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і органів радіо і телебачення. В 1989 р. підписаний Договір про реєстр фільмів (Договір про міжнародну реєстрацію аудіовізуальних творів). Було підписано також багато інших міжнародних договорів, угод, конвенцій, спрямованих на забезпечення надійної правової охорони результатів творчої діяльності в різних країнах світучасницях названих та інших договорів.

Наявність багатьох міжнародних конвенцій, договорів, угод тощо в галузі правової охорони результатів творчої діяльності не сприяла їх ефективній охороні. Мали місце розбіжності, неоднакові підходи, різне тлумачення одних і

тих самих понять. Іншими словами, настала гостра потреба в координації, в узгоджених силах, в об'єднанні зусиль для досягнення необхідної правової охорони. Тому в шестидесятих роках виникла ідея створити окрему організацію, яка б певним чином координувала регулювання правової охорони в цій галузі, передбаченої численними міжнародними договорами. Виникненню цієї ідеї передувало підписання уже згадуваної Паризької конвенції по охороні промислової власності і Бернської конвенції по охороні літературних і художніх творів. Кожна з цих Конвенцій передбачала створення секретаріату, який називався <Міжнародне бюро>. Обидва ці секретаріати були об'єднані в 1893 р. Цей об'єднаний секретаріат виступав послідовно під різними назвами, остання з яких була <об'єднані міжнародні бюро по охороні інтелектуальної власності>.

В даний час у зв'язку з загальним розвитком міжнародного економічного і культурного співробітництва помітний розвиток тенденції зміцнення міжнародних організацій саме в галузі науково-технічної і гуманітарної діяльності. Ця тенденція характеризується:

- розширенням і зміцненням міжнародно правового співробітництва держав, залученням все більшої кількості учасників, особливо країн, що розвиваються;
- бажанням удосконалити і модернізувати структуру уже існуючих організацій, привести їх у відповідність із структурою інших учасників міжнародних організацій;
- якісною зміною співробітництва, що проявляється в підвищенні ефективності матеріально правових норм;
- універсалізацією окремих міжнародних союзів;
- підвищенням їх ролі в системі міжнародних організацій і перетворенням в спеціалізовані установи ООН.

Саме ці фактори зумовили потребу у створенні спеціальної міжсоюзної організації, яка б об'єднувала зусилля у цьому напрямі.



З цією метою було скликано Стокгольмську дипломатичну конференцію держав членів Паризького і Бернського союзів. На цій конференції в червні липні 1967 р. було розроблено і прийнято конвенцію, яка заснувала нову міжнародну організацію.

14 липня 1967 р. в Стокгольмі було підписано конвенцію під назвою <Конвенція, яка засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності>. Ця конвенція набула чинності в 1970 р., а в грудні 1974 р. вона набула статус спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй.

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) поставила перед собою таку ціль:

- сприяти охороні інтелектуальної власності в усьому світі шляхом співробітництва між державами і, відповідних випадках, у взаємодії з будь якою іншою міжнародною організацією;
- забезпечити адміністративне співробітництво між Союзами в галузі охорони інтелектуальної власності.

Відповідно до цієї Конвенції інтелектуальна власність включає дві основні сфери прав: промислову власність, яка головним чином охоплює винаходи, товарні знаки і промислові зразки, і авторське право, що головним чином охоплює літературні, музичні, художні, фотографічні і аудіовізуальні твори.

Таким чином поняття інтелектуальної власності було узаконено в міжнародно правовій практиці. Оскільки колишній Радянський Союз також підписав згадану. Конвенцію, то це поняття появилось і в радянському законодавстві.

Згадана Конвенція передбачає об'єктами права інтелектуальної власності такі результати творчої діяльності:

- 1) літературні, художні твори і наукові праці;
- 2) виконавську діяльність артистів, фонограми і радіопередачі;
- 3) винаходи в усіх галузях людської діяльності;
- 4) наукові відкриття;

5) промислові зразки;

6) товарні знаки, знаки обслуговування і комерційні найменування та позначення;

7) припинення недобросовісної конкуренції. З урахуванням розвитку інтелектуальної власності дана стаття Конвенції містить також тезу і про інші права, що впливають із інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, літературній галузях (ст. 2 (VIII) Конвенції).

Варто відразу звернути увагу на те, що в наведеному переліку згадуються наукові відкриття як об'єкт правової охорони. Між тим, наукові відкриття не можуть бути таким об'єктом. Відкриття як досягнення науки є надбанням світового співтовариства, і вони не можуть закріплюватись за якимось одним суб'єктом у вигляді виключного права. Тому навіть радянське законодавство не визнавало виключного права автора чи наукової установи на зроблене відкриття.

Авторським правом охороняються результати творчої діяльності, що стосуються гуманітарної сфери життя людини. Це літературні художні твори, наукові праці та інші твори. Виконавська діяльність артистів, права розробників фонограм, програми на радіо і телепередачі охороняються правами, які прийнято називати суміжними, оскільки вони справді тісно примикають до авторських прав, суміжні з ними.

В наведених переліках нема деяких результатів творчої діяльності, які уже мають правову охорону, наприклад, секрети виробництва (ноу хау), раціоналізаторські пропозиції, селекційні досягнення, найменування місця походження товару, комп'ютерні програми, інтегральні мікросхеми, репрографія, біотехнологія та деякі інші. Але конвенція не ставить перепони для надання правової охорони і таким результатам інтелектуальної творчості, які можуть появитися в майбутньому чи вже появилися.

Захист від недобросовісної конкуренції також в Конвенції розглядається як об'єкт промислової власності, оскільки він є не що інакше, як один із способів захисту інтелектуальної власності. В Конвенції прямо

проголошено: <будь який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям в промислових і торгових справах>, є актом недобросовісної конкуренції.

Для позначення авторського права в міжнародно правовій практиці часто вживається англійське слово <копірайт>. Цим терміном висловлюють дію, яку може здійснювати тільки автор того чи іншого твору літератури і мистецтва або з дозволу автора. Ця дія скоріше всього може полягати у виготовленні копій твору книги, скульптури, картини, фотографії, кінофільму тощо, тобто копіюванні. Звідси і походження терміну <копірайт>. Проте в більшості правових систем Європи вживається словосполучення <авторське право>, яке вказує на те, що творець будь якого твору автор має певні особливі права на свій твір. Зокрема, автор має право авторства, звідси й походження вислову. Він має виключні права на відтворення і розповсюдження твору тощо.

Авторським правом охороняються твори літератури і мистецтва, в тому числі вірші, проза, музичні твори, твори живопису, кінематографії та ін. Чинне законодавство про охорону авторського права не містить перепон для надання право охорони будь яким творам, що відповідають вимогам закону.

Проте, слід мати на увазі, що авторське право надає охорону формі вираження авторської ідеї, але не охороняє саму ідею. Сама по собі ідея може бути і не нова, а форма її вираження нова. Оригінальне технічне рішення може бути викладено в науковій статті. Саме рішення може бути запозичене третіми особами, і авторське право тут безсиле, воно не може захистити від запозичення самої ідеї, викладеної в статті. Коли ж буде скопійована стаття без дозволу автора, то в цьому разі авторське право вступає в силу. Що стосується рішення, то воно має захищатися правом промислової власності (патентним правом).

Словосполучення <інтелектуальна власність> проникло в спеціальну літературу колишнього Радянського Союзу. Воно вживалося в науковій літературі, в навчальній тощо. Проте, в якості офіційного не вживалося.

Таким же шляхом це словосполучення проникло в спеціальну літературу України. Вживається воно також як офіційний термін, але в якості

допоміжного. Так, наприклад, законодавство про авторське право і суміжні права, про промислову власність як певну сукупність в літературі часто називають <Інтелектуальна власність>, <Право інтелектуальної власності>. Вперше у законодавстві України цей термін був вжитий у Законі України <Про власність> (розділ. VI) від 7 лютого 1991 р. В той же час в зазначеному законодавстві словосполучення <інтелектуальна власність> вживається. Так, у Законі України <Про охорону прав на винаходи і корисні моделі> від 15 грудня 1993 р. визначення патентного відомства подано так: <Державний комітет України з питань інтелектуальної власності (Держпатент України)>. Це ж словосполучення вживається й в інших законах України про промислову власність. Ст. 4 Закону <Про охорону прав на винаходи і корисні моделі> приписує, що іноземні особи та інші особи, що проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Відомством реалізують свої права через представників, зареєстрованих відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності. Ця норма повторюється й в інших законах про промислову власність.

Розділ проекту Цивільного кодексу України, що містить норми про авторське право і суміжні права та право промислової власності, названо <Право інтелектуальної власності>. Варто виділити, що відповідні розділи проектів Цивільних кодексів деяких інших країн СНД названо інакше. В проекті Модельного цивільного кодексу для СНД зазначений розділ названо <Виключні права на результати інтелектуальної діяльності і засоби індивідуалізації (Інтелектуальна власність)>. В проекті Цивільного кодексу республіки Білорусь відповідний розділ має назву <Право на результати інтелектуальної діяльності>. Відповідний розділ проекту Цивільного кодексу Республіки Казахстан не має загальної назви. Він поділений на два розділи: розділ IV <Авторське право> і розділ V <Право на винаходи та інші результати творчості, що використовуються в виробництві>. Отже, і в назвах маємо розбіжності, які зумовлюються різними підходами до визначення прав на результати творчої діяльності. Це проблема дискусійна, в різних країнах вона

вирішується неоднаково. Одні правові системи визнають результати інтелектуальної діяльності людей об'єктами права власності, інші тільки виключне право на їх використання. Звідси і розбіжність в назвах відповідних розділів. Проте, які саме права має автор твору чи винаходу, ці питання будуть розглядатися в наступних главах.

Отже, чи є поняття <інтелектуальної власності>, <права інтелектуальної власності> та інші, пов'язані з ними? Як видно з наведеного, правомірність вживання зазначених понять ніякого сумніву не викликає. Ці поняття набули, так би мовити, прав громадянства в усьому світі, визнані вони і в законодавстві України. Постає інше питання, що слід розуміти під поняттям <інтелектуальна власність>.

Уже згадувана Конвенція, якою утворено Всесвітню організацію інтелектуальної власності, виходить з того, що є три види власності, передусім варто підкреслити, що найбільш важливою характеристикою власності є те, що власник має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю на свій розсуд і ніхто інший не може законним шляхом володіти, користуватися чи розпоряджатися його власністю. Звичайно, власник може діяти в межах, встановлених законом. Ці правомочності власника прийнято називати виключними правами, бо вони виключають інших осіб з володіння, користування чи розпорядження цією ж власністю. Ці права може мати виключно тільки власник. Теорія цивільного права встановлює, що ці права надають тим, хто їх має, можливість здійснювати певні, визначені законом дії, яких не можуть здійснювати інші особи без згоди володаря цих прав. Особа, яка має право власності на певну річ, то таке ж право на цю саму річ інших осіб виключається, тобто право власності носить виключний характер.

Перший вид власності охоплює собою рухомі речі, тобто ті речі, які можна пересувати в просторі, наприклад, одяг, транспортні засоби, тварини тощо. Ніхто, крім володільців цих предметів, не може ними володіти, користуватися чи розпоряджатися. Зрозуміло, власник може передавати зазначені свої правомочності власника іншим особам, але ці особи будуть

здійснювати володіння, користування чи розпорядження чужим майном від імені власника, а не від свого імені. Безумовно, здійснення повноважень власником має здійснюватися в межах закону. Виключність права власності полягає і в тому, що ніхто інший, крім власника або без його дозволу, не може користуватися майном власника. Користування чужим майном без дозволу власника є неправомірним і визнається правопорушенням з усіма наслідками, що з цього випливають.

Другий вид власності це власність на нерухомість. Ця власність має свої особливості. Коло її об'єктів складають: земля і об'єкти, що постійно на ній знаходяться, наприклад, будинки та споруди, дороги, мости тощо.

Третій вид власності це інтелектуальна власність, об'єктами якої є результати інтелектуальної діяльності, витвори людського розуму, людського інтелекту. Характерною ознакою інтелектуальної власності є її творчий характер. Об'єкт інтелектуальної власності завжди є результатом творчості людей. Запозичений без дозволу автора результат творчості не може бути об'єктом інтелектуальної власності іншої особи. Проте, сам результат як об'єкт інтелектуальної власності може бути предметом будь яких цивільно правових правочинів. Інтелектуальна власність має свої особливості, свою специфіку. Але ж і власність на нерухомість істотно відрізняється від власності на рухоме майно. Так і інтелектуальна власність істотно відрізняється від звичайної власності, в той же час є одним із видів власності.

Як уже відзначалося, чинне законодавство України про інтелектуальну власність, хоча й вживає поняття <інтелектуальна власність>, проте не містить його визначення. В спеціальній вітчизняній і зарубіжній літературі поняття інтелектуальної власності визначається, як правило, шляхом переліку результатів творчої діяльності, що відповідають вимогам закону і можуть бути визнані об'єктом правової охорони.

Отже законодавство багатьох країн світу результати творчої діяльності людей визнає об'єктами лише виключного права на використання. В той же час

багато правових систем такі результати визнають об'єктами права власності. Закон України <Про власність> чітко і однозначно проголосив в ст. 13, п. 2, що <об'єктами права власності громадян є твори науки, літератури, мистецтва, відкриття, винаходи, промислові зразки та інші результати інтелектуальної праці >.

Розділ IV цього Закону присвячений праву інтелектуальної власності. Ст. 41 цього розділу також однозначно проголошує, що <об'єктами права інтелектуальної власності є твори науки, літератури та мистецтва, відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг, результати науково дослідних робіт та інші результати інтелектуальної праці>.

Таким чином, є розбіжності в переліку результатів інтелектуальної праці, що визнаються об'єктами за ст. 13 право власності громадян, а за ст. 41 об'єктами права інтелектуальної власності. З текстів цих двох статей можна зробити висновок, що між ними принципової різниці немає. Результати інтелектуальної праці є об'єктами права інтелектуальної власності, і вони ж можуть бути об'єктами права власності громадян. Одне не виключає другого. Неточність формулювань зазначених норм полягає в тому, що в текстах обох зазначених статей в переліку результатів творчості названі наукові відкриття як об'єкти права власності громадян і інтелектуальної власності. Між тим, відкриття не може бути об'єктом права власності. Правова охорона відкриттів вперше в світі була введена в колишньому СРСР з їх пріоритетом з 1947 р. Законодавством колишнього СРСР ні виключне право на використання відкриттів, ні, тим більше, право власності на нього не оголошувалось. В положенні про відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції 1973 р., яке діяло до останніх днів СРСР, розділ II присвячений відкриттям. В ньому немає норм, які б проголошували будь які виключні права будь яких осіб на відкриття. При цьому слід мати на увазі, що правова охорона відкриттів діяла лише в колишньому СРСР та деяких інших країнах колишнього соцтабору. З розпадом СРСР і переглядом чинного законодавства від правової охорони

відкриттів колишні республіки колишнього СРСР, теперішні незалежні держави, відмовилися.

Проте, незалежно від того, чи є спеціальна правова охорона відкриттів, чи вони захищаються іншими правовими засобами, відкриття як наукові досягнення і як результати наукової творчості вищого рівня були завжди, вони є і будуть. Просто прихильники відмови від правової охорони відкриттів окремим цивільно-правовим інститутом вважають, що інших правових засобів достатньо для їх охорони. Проте в усьому світі жодна правова система не визнавала виключних прав на відкриття за окремими фізичними чи юридичними особами. Відкриття як наукові досягнення споконвіку завжди були, є і будуть надбанням всього людства. Вони можуть безперешкодно використовуватися будь ким без дозволу їх авторів.

Отже, чинне цивільне законодавство України визнає саме право інтелектуальної власності на результати творчої діяльності людей, право власності, а не якісь там розпливчаті виключні права. Проте, підкреслюємо ще раз, що більшість правових систем світу визнають на результати творчої діяльності людей лише виключні права, передусім виключне право на використання.

Але ж якщо зазначені результати не визнаються об'єктами власності, в тому числі і права власності, то немає підстав їх називати інтелектуальною власністю. Складається певний парадокс, власність є, права на цю власність немає. Такого, звичайно, не буває. Треба або визнавати право інтелектуальної власності на результати творчої діяльності, або ж не називати ці результати власністю. Ми схильні вважати, що будь який витвір людини це його власність. А раз є власність, то має бути і право власності.

Раз чинне цивільне законодавство визнає право інтелектуальної власності, то варто визначити, що є інтелектуальна власність, це поняття коротко можна визначити так:



**Інтелектуальна власність** – це власність на будь які результати творчої діяльності людей, що відповідають встановленим чинним законодавством вимогам.

Отже, щоб визнати результат об'єктом Інтелектуальної власності, він повинен мати творчий характер і відповідати встановленим вимогам закону. При цьому слід підкреслити, що власністю має визнаватися будь який витвір людини, будь який результат творчості, навіть, якщо він не відповідає вимогам закону. Але такий результат не підпадає під правову охорону і держава не зможе забезпечити надійний захист такого результату. Особливість інтелектуальної власності полягає в тому, що всі результати інтелектуальної діяльності людини для одержання правової охорони мають бути належним чином оформлені або об'єктивовані. Така формалізація, між іншим, властива і деяким рухомим і нерухомим речам. Так, набуття права власності на землю, будівлі, транспортні засоби тощо обов'язково вимагає виконання певних, встановлених законом, формальностей. Усі об'єкти інтелектуальної власності для визнання на них права потребують певного оформлення або надання їм належної об'єктивної форми.

Звичайно, інтелектуальна власність відрізняється від загального поняття власності рядом особливостей.

По перше, об'єктами загального поняття власності є матеріальні предмети рухоме чи нерухоме майно. Об'єктом інтелектуальної власності є нематеріальні об'єкти, нематеріальні блага, тобто ідеї, образи, символи, технічні рішення, сполучення звуків тощо. Багатьох дослідників ця обставина зумовлює не визнавати на зазначенні об'єкти права власності лише тому, що немає матеріального об'єкту власності. Цей доказ не може бути прийнятий до уваги. Ще цивільне право Стародавнього Риму визнавало право власності на нематеріальні об'єкти.

По друге, звичайна власність за загальним правилом не обмежується певними строками. Матеріальна річ належить будь якому суб'єкту довічно, за

деякими винятками. Інтелектуальна власність обмежена певними строками, після збігу яких той чи інший результат стає надбанням суспільства.

По третє, відрізняються способи набуття і оформлення права власності на матеріальні предмети і об'єкти інтелектуальної власності.

По четверте, зовсім різними є способи захисту права загальної власності і права інтелектуальної власності. Є інші відмінності, проте сутність загального права власності і права інтелектуальної власності полягає в тому, що власник має право користуватися і розпоряджатися цим правом на свій розсуд. Що стосується такої правомочності, як право володіти, то з його приводу точаться дискусії. Прихильники визнання на результати інтелектуальної діяльності лише виключного права на використання доводять, що зазначені результати не можуть бути визнані об'єктами права власності тому, що нібито ними не можна володіти. З цим твердженням також не можна погодитися. Якщо будь який твір ще не опублікований чи не обнародований, то ним, безумовно, володіє тільки автор, його творець. Виконавська майстерність як об'єкт правової охорони взагалі невіддільна від автора, і тому нею може володіти тільки автор. Що стосується останніх результатів творчої діяльності людей, то справді вони мають здатність до відтворювання, тобто до тиражування, якої не мають інші матеріальні об'єкти. Ця здатність робить можливим володіння тим самим об'єктом інтелектуальної власності багатьох суб'єктів одночасно. Але при цьому варто підкреслити й те, що всі ці володільці володіють об'єктом інтелектуальної власності не від свого імені, а від імені власника. Знову звернемося до стародавнього римського цивільного права, за яким це взагалі не володіння, а тільки так зване утримування.

Отже, суб'єкт права інтелектуальної власності має ті ж самі правомочності, в тому ж обсязі, що і суб'єкт звичайного права власності. Тому ми не знаходимо підстав не визнавати результати інтелектуальної діяльності об'єктами інтелектуальної власності.

Позицію чинного законодавства про промислову власність, щодо визнання результатів творчості об'єктами права промислової власності, на нашу

думку, слід визнати цілком вірною. Вона дійсно відповідає сучасним реаліям, а якщо є інтелектуальна власність, то має бути і право інтелектуальної власності.

Поняття <право інтелектуальної власності> слід розглядати у двох аспектах: як цивільно правовий інститут і як суб'єктивне право винахідників, раціоналізаторів, селекціонерів тощо.

Право інтелектуальної власності як цивільно правовий інститут є сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини у сфері створення, оформлення, використання і охорони результатів інтелектуальної діяльності людей.

Суб'єктивне право інтелектуальної власності є право його суб'єкта на володіння, користування і розпорядження належним йому результатом інтелектуальної діяльності.

Отже, зміст права інтелектуальної власності ми визначаємо так, як він визначається для звичайного права власності. Зміст повноважень звичайного права власності також в залежності від його об'єкту відрізняється одне від другого. Так, наприклад, право власності на землю, безумовно, відрізняється від права власності на шкарпетки. Але повернемося до змісту права інтелектуальної власності.

Тобто власник результату творчості може ним володіти і володіє так же, як і звичайний власник. Але особливість об'єкту інтелектуальної власності полягає в тому, що він має здатність до тиражування і його копією можуть володіти треті особи, яким належить право власності на носій самого результату інтелектуальної діяльності, Власники зазначених носіїв володіють результатом інтелектуальної власності від імені самого власника цього результату.

Як відомо, володіння може бути також двох видів володіння фактичного володільця чи власника і похідне володіння, яке здійснюється від імені власника третіми особами.

Стосовно творів науки, літератури і мистецтва, то до їх публікації чи обнародування володіння здійснюється безумовно їх авторами. Ніхто інший

цими творами без дозволу автора володіти не може. Фактичне володіння здійснює сам автор твору. Після опублікування твору чи обнародування його іншим способом в силу своєї здатності до тиражування володіння на копії даного твору переходить до невизначеного кола інших осіб. Але їх володіння – це володіння похідне, яке їм передає автор чи його правонаступник шляхом видачі дозволу на опублікування чи інше обнародування твору. В усіх інших випадках володіння твором буде неправомірним.

Результати технічної творчості знаходяться у виключному володінні авторів зазначених результатів до їх кваліфікації відповідним державним органом України Держпатентом України. Після кваліфікації пропозиції в якості винаходу, промислового зразка чи якогось іншого результату складається патентний опис цього результату, який стає загальнодоступним. Описом будь якого результату технічної творчості за невелику винагороду (збір) в принципі може володіти будь яка особа. Це також буде похідне володіння сутністю самого технічного рішення, яке здійснюється від імені самого автора чи його правонаступників. При цьому варто підкреслити, що володіти зазначеним рішенням можна, але використовувати лише за дозволом автора чи його правонаступників.

Проте, і серед технічних рішень є такі, якими володіє виключно сам автор. Мова йде про секрети виробництва (ноу хау). Під ноу хау слід розуміти знання та досвід науково технічного, виробничого, організаційного, фінансового, торговельного чи іншого характеру, які, як правило, не є загальновідомими і придатні для використання в будь якій сфері діяльності.

Ноу хау не є загальновідомим, якщо зміст його не розкритий для невизначеного кола осіб настільки, що існує можливість його самостійного використання. Отже, власником цієї інформації є завжди сам автор зазначеного секрету виробництва. Він також може передати його третім особам і тоді вони здійснюють володіння від імені автора.

В Україні, починаючи з 1994 року, цивільно-правове регулювання так званих суміжних прав регламентується Законом. Ці права виникають з

відносин, які вже давно існують у творчому житті нашого суспільства. Особливого значення ці відносини набули з розвитком техніки, що зумовило виникнення нових можливостей щодо виконання та розповсюдження авторських творів, а разом з тим і необхідність їх правового захисту.

Серед суміжних прав невіддільним є виконавська діяльність, якою володіє виключно сам виконавець. Майстерність виконавця, в якій проявляється його індивідуальність, художній рівень, мистецький хист тощо, як об'єкт права може бути у володінні лише у самого виконавця, треті особи можуть володіти матеріальними носіями, на яких зафіксоване виконання. Виконавська діяльність охоплює собою досить широке коло інтелектуальної творчості. Це мистецтво, яке дуже шанується народом і користується великою популярністю. Закон відносить до виконавців акторів (театру, кіно тощо), співаків, музикантів, диригентів, танцюристів або Інших осіб, які виконують роль, співають, читають, декламують, грають на музичних інструментах чи будь яким іншим способом виконують твори літератури або мистецтва, включаючи твори фольклору, а також інші особи, які займаються такою ж творчою діяльністю, в тому числі виконують циркові, естрадні, лялькові номери.

Цей надто довгий перелік видів виконавської діяльності свідчить, що існує досить широке коло об'єктів інтелектуальної власності, володіння якими здійснює сам власник цих об'єктів.

Що стосується інших видів суміжних прав, прав розробників фонограм, то знову ж таки володільцями вироблених фонограм чи телії радіопрограм є їх автори. Інші особи можуть володіти матеріальними носіями фонограм чи програм лише за дозволом їх виробників чи авторів, Ст. 34. Закону <Про авторське право і суміжні права> проголошує, що виробники фонограм мають виключне право дозволяти чи забороняти їх відтворення та розповсюдження. Ст. 35 цього ж Закону також приписує, що організації мовлення мають виключне право дозволяти чи забороняти публічне сповіщення своїх програм

шляхом їх ретрансляції, фіксації на матеріальному носії, відтворення своїх передач тощо.

Охорона суміжних прав здійснюється відповідно до положень статей 13, 41, 54 і 55 Конституції України, ЦК України, Законів України «Про авторське право і суміжні права» у редакції від 11 липня 2001 року, і «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» від 23 березня 2000 року, міжнародних конвенцій та угод (Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року, Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року, прийнятої в м. Римі, Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 року, Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право та Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, 1996 року), а також у положеннях ряду спеціальних законодавчих актів, які регулюють відносини суб'єктів інтелектуальної власності у різних сферах життєдіяльності. Це, наприклад, Закони України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 року; «Про видавничу справу» від 5 червня 1997 року; «Про рекламу» від 3 липня 1996 року; «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року; «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16 листопада 1992 року; «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» від 7 жовтня 1997 року; «Про кінематографію» від 13 січня 1998 року; «Про архітектурну діяльність» від 20 травня 1999 року; «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11 липня 2001 року та інші.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про авторське право і суміжні права», якщо чинним міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у законодавстві України про авторське право і суміжні права, то застосовуються правила міжнародного договору.

Суб'єктів авторського права і суміжних прав об'єднує дух творчої діяльності. Правовий аспект взаємовідносин полягає в тому, що підґрунтям для виникнення суміжних прав є твір автора, який може бути певним чином розповсюджений. Носіями суміжних прав є диригент та музиканти, які виконують музичний твір композитора; студія звукозапису, яка вперше здійснила запис компактного диска виконавця; телекомпанія, яка транслює свої відеограми. Розділ III Закону України «Про авторське право і суміжні права» забезпечує правову охорону суміжних прав виконавців, виробників фонограм, організацій мовлення та їх правонаступників.

Таким чином можна дати таке визначення суміжним правам.

**Суміжні права** - це права виконавців на результати творчої діяльності, їх спадкоємців та осіб, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо виконання, права виробників фонограм, відеограм, їх спадкоємців (правонаступників) та осіб, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм і відеограм, а також організацій мовлення та їх правонаступників, які охороняються авторським правом.

Об'єктом суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження ]:

- будь-які способи виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;
- запис будь-якого виконання на фонограмі та відеограмі;
- сповіщення програм шляхом трансляції в ефір і по проводах.

Слід зазначити, що суміжне право виникає внаслідок факту виконання твору, виробництва фонограми, виробництва відеограми, оприлюднення передачі організації мовлення.

Нарешті, в офіційних документах Всесвітньої організації інтелектуальної власності вживається термін <Володіння авторським правом>. Володільцем авторського права, стверджується в цих документах, на твір, принаймні з початку його створення, є його творець, тобто автор твору.

Отже можна зробити висновок, що твори літератури, науки і мистецтва, а також об'єкти промислової власності можуть бути у фактичному володінні автора. Автор позбавляється свого володіння лише тоді, коли твір гине, тобто перестає існувати фізично, або він уступає його іншим особам.

Автор зберігає за собою володіння навіть тоді, коли твір, матеріалізований в певному носії, переходить до третіх осіб. Скульптура, картина, фотографія та інші подібні твори, якщо власниками їх є інші особи, ідеї, символи, бачення, світогляд, закладені в цих творах, завжди залишаються у власності і в володінні їх авторів.

Право користування об'єктом права інтелектуальної власності також належить власнику цього об'єкту чи його правонаступникам. Воно полягає в тому, що суб'єкт цього права має законну підставу вилучати із належного йому результату інтелектуальної діяльності всі корисні якості, що може дати людині цей результат. Якщо мова йде про літературні чи художні твори, то їх, як правило, можуть використовувати шляхом випуску у світ, розмноження і в такий спосіб одержувати прибуток. Автор твору чи його правонаступники можуть також видавати дозвіл ліцензію на використання зазначених творів іншими особами. Якщо ж мова йде про результати технічної творчості, то їх також може використовувати або сам автор цього витвору, спадкоємці або по його ліцензії інші особи. Використання винаходу чи інших результатів технічної творчості здійснюється, як правило, шляхом впровадження їх у виробництво. Внаслідок такого впровадження ефективність виробництва зростає і приносить певний прибуток власнику зазначеного результату.

Безумовно, використання об'єктів інтелектуальної власності може мати місце в будь який доцільний спосіб, що не суперечить чинному законодавству.

Слід зазначити, що за загальним правилом люди творять для того, щоб полегшити своє життя. Природа наділила ту чи іншу фізичну особу талантом, здатністю створювати інтелектуальні цінності.

В умовах ринкової економіки навряд чи знайдуться такі люди, які б створювали зазначені цінності тільки заради власного задоволення. Вони їх



створюють для того, аби шляхом їх використання одержати певний прибуток. Прагнення людини здобути собі гроші шляхом створення інтелектуальної цінності і в такий спосіб поліпшити своє особисте життя чи життя своїх близьких слід визнати нормальним явищем, і нікому не спаде на думку такі дії засуджувати.

Зрозуміло, що способи використання об'єктів інтелектуальної власності зумовлюються характером самого об'єкту (книга, винахід, селекційне досягнення тощо), а також доцільністю.

Ст. 14 Закону <Про авторське право і суміжні права> проголошує, що автору або іншій особі, яка має авторське право, належать виключні права на використання твору в будь якій формі і будь яким способом. Автор має право дозволяти або забороняти використовувати твір різними способами, що не суперечать чинному законодавству. Зазначена стаття містить широкий перелік способів, якими можна використати твір. Проте, й тут широке коло об'єктів літературної і художньої творчості зумовлює різноманітність способів їх використання. Твори скульптури, архітектури, образотворчого мистецтва, пластичні твори та інші подібні твори можуть використовуватися шляхом їх копіювання, фотографування, експонування на виставках тощо. Одним із поширених способів використання творів образотворчого мистецтва є їх видання, тобто відтворення поліграфічним способом, твори образотворчого мистецтва та декоративно прикладні твори можуть використовуватися в промислових виробках.

Музичні і музично драматичні твори можуть використовуватись в кіно і телефільмах, радіо тощо. Сценічні твори використовуються в театрах, кіностудіях тощо. Важливий не спосіб використання, а його правомірність. Істотне значення для визначення способу використання того чи іншого твору має доцільність використання та його ефективність.

Багато з технічних рішень так і не знаходять використання, причини чого зумовлені раціональністю та доцільністю самого господарювання. Винахід чи корисна модель не можуть бути використані в промисловості, оскільки їх

використання не принесе бажаного ефекту в порівнянні із затратами на впровадження. Наведені та багато інших, передбачених законом, способів використання результатів інтелектуальної діяльності, свідчать лише про те, що об'єкти інтелектуальної власності можуть використовуватися і використовуються відповідно до їх характеру таким же чином, як об'єкти звичайного права власності.

Проте є одна особливість використання результатів інтелектуальної діяльності, яка не властива об'єктам звичайного права власності. Мова йде про виключення із загального правила, за яким результат творчості може бути використаний лише тільки за дозволом його творця чи правонаступника. Закони про інтелектуальну власність України передбачають ряд випадків, коли дозволяється використовувати результат інтелектуальної діяльності без дозволу його власника. Усі ці випадки передбачені чинним законодавством, і так зване вільне використання має відповідати вимогам закону.

Допускається також і примусове ліцензування використання творів чи інших об'єктів інтелектуальної діяльності

Використання результатів інтелектуальної діяльності за загальним правилом здійснюється тільки на платній основі. Користувач має сплатити власнику результату певну винагороду. Але не можна стверджувати, що це особливість тільки інтелектуального права власності. Об'єкти звичайного права власності також передаються іншим особам в користування, як правило, за плату.

Отже, така правомочність суб'єкта власності, як право використання об'єкта на свій розсуд нічим не відрізняється від цієї ж правомочності суб'єкта права інтелектуальної власності.

Слід відзначити, що право використання результату інтелектуальної діяльності, є чи не найширшою правомочністю суб'єкта права власності взагалі і суб'єкта права інтелектуальної власності зокрема. Саме через використання власник зазначеного об'єкту одержує очікувані ним вигоди, прибуток тощо. Право розпорядження є правомочність, яка також властива праву

інтелектуальної власності. Вона полягає в тому, що суб'єкт права інтелектуальної власності має право визначити правову долю результату творчості, що належить йому. Право розпорядження в суб'єктивному розумінні це закріплена в нормах права можливість визначити юридичну чи фактичну долю майна. Такі правомочності, як володіння і користування часто передаються власником іншим особам, які здійснюють зазначені правомочності від імені власника. Право розпорядження – це така правомочність, яку за загальним правилом здійснює особисто власник. Проте, чинне законодавство передбачає винятки із цього загального правила, коли розпорядження майном здійснюють інші особи. Ці винятки стосуються і права інтелектуальної власності.

Право розпорядження реалізується власником шляхом припинення або обмеження належного йому права власності. Власник може передати своє право власності на майно, в тому числі і на об'єкти інтелектуальної власності, іншим особам (продати, подарувати, обміняти тощо). Власник може обмежити своє право власності. Так, відповідно до Закону України <Про власність> (п. 6 ст. 4) у випадках і в порядку, встановлених законодавчими актами України, діяльність власника може бути обмежено або припинено, або власника може бути зобов'язано допустити обмежене користування його майном іншими особами. Але це припинення чи обмеження примусове, воно ж може бути вчинене і самими власником. Так, власник сам може встановити сервітут на користь іншої особи, чим обмежує своє право власності.

В зміст правомочності розпорядження майном входить також право власника відмовитися від свого права шляхом викидання або знищення належних йому речей. Право розпорядження майном власник може також передавати іншим особам. Так, в сипу зайнятості, похилого віку або нездоров'я власник може передати своє право розпорядження для здійснення іншим особам. Розпорядження майном може також бути реалізовано примусово, наприклад, шляхом конфіскації і реквізиції.

Всі ці загальні положення стосуються і права інтелектуальної власності. Власник може вчиняти будь які цивільно правові правочини, спрямовані як на використання об'єкта права власності, так і на розпорядження. Так, відповідно до Закону України <Про охорону прав на винаходи і корисні моделі> право власності на винахід (корисну модель) засвідчується патентом. Ст. 23 цього ж Закону надає власнику патенту право передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) будь якій особі, яка стає правонаступником власника патенту. Він має право дати будь якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, тобто обмежити своє право власності на винахід чи корисну модель. Цей же Закон передбачає інші випадки обмеження права власності на винахід чи корисну модель( ст. ст. 24, 25, 26). Зазначений Закон, на жаль, не містить спеціальної норми, яка б передбачала перехід прав власника винаходу чи корисної моделі у спадщину за заповітом (розпорядженням). Проте, висновок про можливість заповідання права власності на винахід чи корисну модель можна зробити із тексту ст. 8 Закону, за якою право на одержання патенту має винахідник або його спадкоємець (незалежно від того, чи це спадкоємець по закону чи по заповіту). Відповідні норми містяться у Законі України <Про охорону прав на промислові зразки>, в Законі України <Про охорону прав на знаки для товарів і послуг>.

Отже, за названими законодавчими актами суб'єкту права промислової власності, як і будь якому власнику надається право вчиняти будь які цивільно правові угоди на відчуження належного йому результату творчості. Іншими словами, суб'єкт права інтелектуальної власності користується такою ж правомочністю, як і будь який інший суб'єкт права власності.

Якими ж повноваженнями користується суб'єкт виключного права на використання результату інтелектуальної діяльності? Як уже підкреслювалось, виключне право на об'єкт інтелектуальної власності проголошується багатьма правовими системами світу. Було проголошено воно і в радянському праві. Ст. 23 Положення про відкриття, винаходи та раціоналізаторські пропозиції

1973 р. містила норму, що володілець виключного права на винахід здійснює право користування і розпорядження. Проект Закону СРСР <Про винахідницьку діяльність в СРСР> в ст. 8 п. 2 надавав винахіднику чи його правонаступникам також лише виключне право, але уже тільки на використання винаходу.

Основи цивільного законодавства СРСР і республік від 31 травня 1991 р. також в ст. 145 проголошували: <Патент закріплює за патентовласником виключне право використання винаходу на свій розсуд>. Ця ж норма відтворена і в ст. 10 Патентного Закону Російської Федерації від 23 вересня 1992 р. В ній сказано: <Патентовласнику належить виключне право на використання винаходу, корисної моделі і промислового зразка, що охороняються патентом, на свій розсуд>. Майже слово в слово ця норма відтворена в ст. 1115 проекту Модельного кодексу .

Такої ж позиції дотримується і Закон України <Про авторське право і суміжні права>. Ст. 14 п. 1 цього Закону проголошує: <Автору або іншій особі, яка має авторське право, належать виключні права на використання твору в будь якій формі і будь яким способом>. Дещо своєрідну позицію посідає Закон України <Про охорону прав на сорти рослин> від 21 квітня 1993 р., в ст. 4 якого записано: <Патент на сорт засвідчує авторство на сорт і виключне право на його використання> (підкреслено автором О. П.). В той же час ст. 8 цього Закону проголошує, що патент належить заявникові на праві власності, Отже, право власності на сорт належить невідомо кому, бо патентовласникові належить лише виключне право на використання сорту. Право власності на патент належить особі, що його одержала.

Які ж суб'єктивні права належать суб'єкту виключного права на використання результату інтелектуальної діяльності? Коло виключних прав на використання твору науки, літератури і мистецтва визначається ст. 1083 Модельного кодексу. До цього кола відносяться право відтворення, розповсюдження, публічний показ, прокат екземплярів тощо. Ст. 1085 встановлює, що володілець виключного права може ним розпорядитися на свій

розсуд: правовласник може по договору передати своє право на використання твору іншій особі правонаступнику. За таким договором до правонаступника переходять всі права на використання твору, передбачені ст. 1083 цього ж Кодексу. Що це можуть бути за договори кодекс не визначає. Отже, це можуть бути будь які цивільно-правові договори на відчуження прав на твір чи на використання твору. Тобто, іншими словами, суб'єкту виключного права на використання твору належить також правомочність розпорядження, як і будь якому суб'єкту права власності. Будь якої відмінності ми тут не вбачаємо.

Що стосується винаходів, корисних моделей та промислових зразків, то ст. 1115 цього ж Кодексу також проголошує виключне право на використання результатів технічної творчості. Ст. 1116 п. 3 встановлює, що це право може переходити до другої особи правонаступників спадщину, за договором про передачу права, за трудовим договором, за умови створення результату в порядку виконання службового завдання та за іншими підставами, передбаченими чинним законодавством. Такі ж правові приписи ми знаходимо і в Законі України <Про авторське право і суміжні права> та <Про охорону прав на сорти рослин>. Ст. 27 Закону про авторські права приписує, що майнові права можуть бути передані (відступлені) автором або іншою особою, що має авторське право, іншій особі. Така передача оформляється авторським договором. Ст. 9 п. 3 Закону <Про охорону прав на сорти рослин> також надає можливість власнику патенту, який є автором сорту, передати право на патент будь якому громадянину чи юридичній особі, яка стає правонаступником власника патенту.

Немає потреби аналізувати інші законодавчі акти про інтелектуальну власність Російської Федерації про відчуження майнових прав на результати творчої діяльності та інших країн СНД. Всі вони містять норми, за якими патентовласники володіють такою ж правомочністю, як право розпорядження. Принципової різниці у змісті цієї правомочності немає.

В усьому світі результати інтелектуальної власності визначаються товаром з усіма наслідками, що з цього випливають. Товар виробляють для

того, щоб його запустити в оборот і в такий спосіб одержати прибуток. Тому законодавство про інтелектуальну власність всіх країн світу передбачає можливість вчиняти будь які цивільно правові угоди з приводу передусім об'єктів промислової власності.

Цей короткий аналіз правомочності розпорядження суб'єкта права звичайної власності і суб'єкта права інтелектуальної власності свідчить, що в змісті цієї правомочності, як між іншим і в повноваженнях володіння і користування, принципової різниці немає. Але не тільки в наведеному співвідношенні різниці не помітно. Не вбачається будь яка різниця і в правовому режимі понять <право інтелектуальної власності> і <виключне право на використання результату інтелектуальної діяльності>. Суб'єкти як права інтелектуальної власності, так і виключного права на використання об'єкту інтелектуальної діяльності володіють одними і тими ж правами. Між правами зазначених суб'єктів не помітно істотної відмінності.

Саме цим пояснюється та обставина, що в різних правових системах світу права на об'єкти інтелектуальної діяльності визначаються по різному. В Великобританії, Іспанії, Португалії, Франції, ФРН, Японії США та деяких інших результати Інтелектуальної діяльності визнаються об'єктами права власності. В Австрії, Бельгії, Греції, Італії, Нідерландах, Скандинавських країнах, Швейцарії, Єгипту та в деяких інших ці ж результати визнаються об'єктами виключного права на використання.

Проте, аналіз, передусім, патентного законодавства зазначених країн як однієї, так і другої групи свідчить, що суб'єкти і права власності, і виключного права на використання мають такі ж самі права. Отже, в правовому режимі цих узагальнених понять відмінностей також немає. Різні визначення зазначених понять зумовлюються скоріше певними традиціями, менталітетом тощо.

Що стосується законодавства України про інтелектуальну власність, то воно містить певну розбіжність у визначенні цих понять. Як уже відзначалось вище, одні закони визнають право власності на об'єкти технічної творчості, інші тільки виключне право на використання. Безумовно, така розбіжність в

одній і тій же правовій системі неприпустима. Вона має бути усунена шляхом визнання права інтелектуальної власності на всі результати інтелектуальної діяльності без винятку. Цей висновок можна обґрунтувати такими міркуваннями.

– По перше, для творчого загалу не зовсім зрозуміла позиція законодавця, яка не визнає права власності на те, що створено тим чи іншим автором. Не зрозуміло, чому чоботар, що пошив чоботи собі, є їх власником, столяр, що зробив стола, є його власником. Чому ж письменник, що написав твір, поет вірші, художник картину, не визнаються власниками свого творіння. Це не вкладається у свідомості творців. Тим більше, що законодавець України вже став на шлях визнання результатів інтелектуальної діяльності об'єктами права власності (ст. ст. 13 і 41 Закону України <Про власність>).

– По друге, кожний громадянин, не вдаючись в юридичні тонкощі, все ж досить чітко уявляє, що таке право власності на річ чи майно, що належить йому. Будь який автор також глибоко переконаний в тому, що його твір належить йому і нікому більше. Його не цікавлять ті юридичні викрутаси, які визнають за ним лише якесь там виключне право на використання. Він досить добре знає, що те, що він створив, це його. Він може ним розпоряджатися на свій розсуд. Проте, він не уявляє, що таке виключне право на використання і чим воно відрізняється від права власності. Усвідомлення будь яким автором результату творчої діяльності, що цей результат його власність, настільки усталена реальність, з якою не рахуватися не можна. Ця правова дійсність в значній мірі знайшла адекватне відображення в чинному законодавстві, але ще не повністю.

– По третє, визнання на результати творчої діяльності права власності буде стимулювати подальшу активізацію літераторів та інших митців на створення нових творів науки, літератури і мистецтва. Автори старшого покоління ще в якійсь мірі рахувалися з тим, що створене ними не є їх власністю, але ж той же твір ніби то не належав і нікому іншому. Твір був нібито нічий. Але ж така невизначеність не може продовжуватися без кінця.



Сучасний автор буде почувати себе більш впевнено перед видавцем, якщо він буде усвідомлений того, що створений ним твір це його власність і він має право поступати з ним так, як і будь який інший власник майна.

Науково-технічні досягнення можуть бути визнані об'єктами промислової власності лише після їх кваліфікації як таких відповідним державним органом, державної реєстрації і видачі охоронного документа. Державна кваліфікація здійснюється Державним підприємством «Український інститут промислової власності», що входить до складу Державного департаменту інтелектуальної власності (Установи), на підставі проведення спеціальних експертиз — формальної і кваліфікаційної (експертизи по суті). Зазначені експертизи здійснюються відповідно до патентних законів і відомчих нормативних актів. Так, наприклад, експертизи заявок на винаходи і корисні моделі здійснюються відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель від 22 січня 2001 р., Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель від 15 березня 2002 р. та «Правил проведення експертизи заявки на винахід і корисну модель» від 9 березня 1995 р. Подібні нормативні акти існують і щодо заявок на інші об'єкти промислової власності.

Проте проведенню експертиз передуює подання заявки на те чи інше науково-технічне досягнення, що заявляється як об'єкт промислової власності. Заявка — це сукупність документів, необхідних для видачі Установою патенту (свідоцтва) на той чи інший об'єкт промислової власності. Заявка складається українською мовою і містить заяву про видачу патенту (свідоцтва) на об'єкт промислової власності. У заяві заявник зазначає, який патент він бажає одержати—з проведенням кваліфікаційної експертизи чи без проведення такої (деклараційний патент). У заяві обов'язково зазначається ім'я (найменування) заявника (заявників) і його (їх) адреса, а також ім'я творця науково-технічного досягнення.

Заявку має право подавати будь-яка особа, у якої є на це підстави — науково-технічне досягнення, що заявляється як об'єкт промислової власності.

До складу заявки входить опис об'єкта промислової власності; формула винаходу чи корисної моделі, якщо заявка подається на ці об'єкти; креслення, якщо на нього є посилання в описі; реферат.

Опис винаходу чи іншого об'єкта промислової власності має викладати сутність досягнення настільки повно і ясно, щоб його зміст міг здійснити фахівець у цій галузі.

Заявки на винаходи і корисні моделі мають містити формулу цих об'єктів, в якій чітко і стисло буде виражена їх сутність. Формула — це патентна вимога, що містить сукупність істотних ознак винаходу чи корисної моделі, достатню для досягнення зазначеного заявником технічного результату. Формула базується на описі і служить для визначення обсягу правової охорони, який має надати патент. Реферат складається лише для інформаційних цілей. Для іншої мети реферат не може бути використаний, зокрема для тлумачення формули винаходу чи корисної моделі або для визначення рівня техніки.

До встановлення дати подання заявки здійснюється її попередній розгляд, у процесі якого виявляється чи не містить заявка матеріалів, що можуть бути віднесені до державної таємниці.

Передусім має бути чітко визначена дата подання заявки. Нею визнається дата одержання Установою принаймні таких матеріалів:

- заяви у довільній формі про видачу патенту, викладеної українською мовою;
- відомостей про заявника та його адресу;
- матеріалу, що є коротким описом об'єкта промислової власності і частини матеріалу, яку можна прийняти за формулу, якщо заявка стосується винаходу чи корисної моделі. Якщо опис і формула винаходу викладені іншою мовою, то для збереження дати подання заявки їх переклад українською мовою повинен надійти до Установи протягом двох місяців від дати подання заявки.

Заявник має право вносити зміни до заявки. Він має право вимагати, щоб його ім'я не згадувалося у будь-якій публікації Установи.

Якщо заявка відповідає вимогам закону, Установа приймає рішення про встановлення дати подання заявки. Повідомлення про це Установа надсилає заявникові лише після одержання документа про сплату збору за подання заявки.

До Установи може надійти і міжнародна заявка, тобто заявка, подана згідно з Договором про патентну кооперацію. Міжнародна заявка розглядається в Україні за національною процедурою за умови, що вона надійшла до Установи не пізніше 21 місяця від дати пріоритету. Якщо за міжнародною заявкою проводилась попередня експертиза, то вона має бути подана до Установи не пізніше 31 місяця від дати пріоритету.

Міжнародна заявка приймається Установою до розгляду за умови, що вона оформлена відповідно до вимог закону, про що Установа повідомляє заявника.

Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на об'єкт промислової власності. Пріоритет заявки Закон визначає як першість у поданні заявки, а дату пріоритету як дату подання заявки до Установи чи до відповідного органу держави-учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності, за якою заявлено пріоритет. Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на винаходи і корисні моделі протягом 12 місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави-учасниці Паризької конвенції з охорони промислової власності. Пріоритет попередньої заявки на промисловий зразок — протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки.

Заявник, який бажає скористатися своїм правом на пріоритет, повинен разом із заявкою або не пізніше трьох місяців від дати подання заявки заявити про своє бажання.

Лише за умови дотримання зазначених вимог заявка піддається експертизі, яку здійснює Державне підприємство «Український інститут промислової власності» Державного департаменту інтелектуальної власності. Заявник особисто чи через свого представника (патентного повіреного) за

власною ініціативою або на запрошення Установи може брати участь у розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи.

До рішення Установи про видачу патенту чи про відмову у видачі патенту заявник має право з власної ініціативи вносити до заявки виправлення і уточнення. Якщо зазначені виправлення і уточнення надійшли до Установи після прийняття рішення про видачу патенту чи про відмову у його видачі, відповідно до Закону вони уже не враховуються. Але ці виправлення і уточнення враховуються, якщо вони надійшли після публікації відомостей про заявку на видачу патенту на об'єкт промислової власності, але за шість місяців до дати публікації.

Заявник має право доповнювати заявку шляхом подання додаткових матеріалів. Під час проведення експертизи встановлюється, чи не виходять ці додаткові матеріали за межі розкритої у заявці суті об'єкта промислової власності. У разі, коли додаткові матеріали містять ознаки, які необхідно включити до формули винаходу чи корисної моделі, вони не враховуються під час розгляду заявки. У такому разі заявник може їх оформити як окрему заявку.

Після надходження до Установи документа про сплату збору за подання заявки вона піддається формальній експертизі (експертиза за формальними ознаками). Мета цієї експертизи — виявити два важливих чинники:

- 1) чи належить заявлена пропозиція до об'єктів промислової власності;
- 2) чи подані заявочні матеріали відповідають вимогам закону.

Формальна експертиза має бути проведена протягом шести місяців від встановленої дати подання заявки. За результатами формальної експертизи

Установа зобов'язана повідомити заявника про завершення формальної експертизи або про вимогу щодо внесення необхідних змін до матеріалів заявки.

Якщо за результатами формальної експертизи виявиться, що заявлена пропозиція не належить до об'єктів промислової власності або вона стосується

тих об'єктів, які не можуть бути визнані промисловою власністю, то Установа повідомляє заявника про відмову у виданні патенту. Зазначена відмова оформляється спеціальним рішенням Установи.

У разі виявлення у заявочних матеріалах інших відхилень від вимог закону про це повідомляється заявник, якому Установа встановлює конкретний строк для внесення змін і уточнень до заявочних матеріалів. Якщо протягом визначеного строку зазначені зміни і уточнення та інші невідповідності не будуть усунуті, Установа повідомляє заявника про відмову у видачі патенту. Проте заявник може клопотати про продовження строку для усунення виявлених недоліків заявки.

Результатом формальної експертизи здебільшого буває, що заявка відповідає встановленим вимогам і документ про сплату збору за подання заявки також є в наявності. Установа повідомляє заявника про завершення формальної експертизи. Це означає, що наступним етапом розгляду заявки може стати проведення кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) заявки.

Проте Закон надає заявнику право просити видати йому деклараційний патент на винахід. При відповідності заявки вимогам Закону та наявності документа про сплату збору за подання заявки, Установа проводить експертизу на локальну новизну.

Деклараційний патент на винахід — це різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи та експертизи на локальну новизну заявки на винахід. Деклараційний патент може бути виданий і на корисну модель — патент, що видається на корисну модель за результатами лише формальної експертизи.

Експертиза на локальну новизну — це складова частина кваліфікаційної експертизи, що має своєю метою виявлення лише локальної новизни. Локальною новизною визнається така, що встановлюється за виданими в

Україні патентами на винаходи і поданими до Установи заявками про видачу патентів.

Отже, за бажанням заявника йому може бути виданий на винахід чи корисну модель деклараційний патент. Зрозуміло, що деклараційні патенти на винаходи і корисні моделі видаються за позитивних експертиз.

Наступним етапом у розгляді заявок на об'єкти промислової власності є публікація в офіційному бюлетені Установи відомостей про заявку. Зміст зазначених відомостей визначається Установою і вони публікуються через 18 місяців від дати подання заявки на об'єкт промислової власності. Якщо за заявкою заявлено пріоритет, то 18 місяців обчислюються від дати пріоритету. За бажанням заявника зазначені відомості можуть бути опубліковані раніше встановленого строку. На прохання заявника його ім'я може не згадуватися у цій публікації. Після публікації зазначених відомостей будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки. Порядок ознайомлення визначений Інструкцією про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на винахід (корисну модель) та відомостями, що занесені до Державного реєстру патентів України на винаходи і Державного реєстру патентів на корисні моделі від 9 березня 1995 р. Щодо промислових зразків є така сама Інструкція від 21 липня 1995 р.

Відомості про заявку на видачу деклараційного патенту на винахід чи корисну модель не публікуються.

Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) заявки на видачу патенту України проводиться лише щодо винаходів. На інші об'єкти промислової власності кваліфікаційна експертиза не проводиться.

Кваліфікаційна експертиза заявок на винаходи проводиться лише за клопотанням будь-якої особи та наявності документа про сплату збору за проведення такої експертизи. Мета зазначеної експертизи — відповідність заявленої пропозиції умовам патентоспроможності, тобто на новизну, винахідницький рівень та промислову придатність.

Клопотати про проведення кваліфікаційної експертизи може сам заявник, який зобов'язаний подати це клопотання не пізніше трьох років від

дати подання заявки. Якщо протягом зазначеного строку такого клопотання не надійде, заявка вважається відкликаною.

Клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи може, крім заявника, подати будь-яка інша особа. Клопотання іншої особи має надійти до Установи лише після публікації відомостей про заявку на винахід, але в межах трьох років від дати подання заявки. Кваліфікаційна експертиза провадиться за рахунок особи, яка порушила клопотання про її проведення. Експертний висновок надсилається цій особі.

Під час проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід Установа може вимагати від заявника додаткові матеріали, без яких проведення експертизи неможливе, а також запропонувати змінити формулу винаходу.

На підставі результатів кваліфікаційної експертизи Установа має повідомити заявника про можливе рішення щодо видачі патенту, про відмову у видачі патенту чи вимоги про необхідність надання додаткових матеріалів, без яких проведення експертизи неможливе.

Початком проведення кваліфікаційної експертизи є дата одержання Установою клопотання про її проведення. Якщо таке клопотання надійшло до завершення формальної експертизи, то початком проведення кваліфікаційної експертизи буде дата закінчення формальної експертизи.

На підставі позитивних результатів кваліфікаційної експертизи Установа приймає рішення про видачу патенту на винахід.

На будь-якому етапі розгляду заявки на об'єкт промислової власності заявник має право відкликати свою заявку, проте до прийняття рішення про видачу патенту. Заявка на видачу патенту на винахід може бути перетворена заявником на заявку для видачі деклараційного патенту на винахід, і навпаки, у будь-який час до одержання ним рішення Установи про видачу патенту або про відмову у видачі патенту. Заявник має право перетворити заявку про видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід на заявку про видачу деклараційного патенту на корисну модель і навпаки в будь-який час до

одержання рішення Установи. У таких випадках зберігається початкова дата подання заявки до Установи, а якщо заявлено пріоритет, — дата її пріоритету.

Від дати подання заявки до Установи і до публікації відомостей про заявку або публікації відомостей про видачу патенту матеріали заявки вважаються конфіденційною інформацією. Забороняється доступ третіх осіб до цієї інформації. У разі порушення цього правила винні несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

У процесі розгляду заявки на об'єкт промислової власності до прийняття рішення про видачу патенту допускається заміна заявника. Вона може здійснюватися на підставі передачі права на одержання патенту на підставі договору або застосування закону чи виконання рішення суду, а також внаслідок реорганізації чи ліквідації юридичної особи. Заявник або особа, яка заступила заявника, подає до Установи заяву про необхідність такої заміни. До заяви мають бути додані документ чи засвідчена копія документа, що послужив підставою для такої заміни. Якщо відбувається заміна не всіх заявників, а тільки окремих, заява про таку заміну має бути підписана всіма заявниками, які подали заявку.

Після опублікування відомостей про заявку в офіційному бюлетені Установи винаходу надається тимчасова правова охорона в обсязі формули, з урахуванням якої вони опубліковані. Правова охорона надає заявнику право на одержання компенсації за завдані йому збитки після публікації відомостей про заявку від особи, яка неправомірно використала пропозицію.

Компенсація може мати місце за таких умов:

- 1) зазначена особа дійсно знала, що відомості про заявку на винахід, який нею використовується без дозволу заявника, опубліковані;
- 2) зазначена особа одержала письмове повідомлення українською мовою із зазначенням номера заявки про неправомірне використання заявленої пропозиції;
- 3) зазначена компенсація виплачується заявникові лише після одержання ним патенту на заявлену пропозицію.



Дія тимчасової охорони припиняється від дати публікації в офіційному бюлетені Установи відомостей про видачу патенту на винахід чи повідомлення про припинення діловодства щодо заявки.

Дія тимчасової правової охорони за міжнародною заявкою починається від дати її публікації Установою за тих самих умов.

Наступним етапом у процесі розгляду заявки на об'єкт промислової власності є реєстрація патенту (свідоцтва). Установа на підставі рішення про видачу патенту на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель і промисловий зразок здійснює державну реєстрацію патентів у відповідних державних реєстрах. Державна реєстрація патентів можлива лише за однієї неодмінної умови — сплати встановленого збору за їх видачу.

Реєстрація патентів на об'єкти промислової власності України здійснюється відповідно до Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи від 25 липня 2000 р., Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі від 20 червня 2001 р., Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки від 12 квітня 2001 р.

Після внесення до зазначених Реєстрів відомостей про державну реєстрацію патентів будь-яка особа має право ознайомитися з ними. Порядок ознайомлення із зазначеними даними визначається Установою.

На підставі державної реєстрації патентів України на об'єкти промислової власності Установа у своєму офіційному бюлетені публікує відомості про видачу патентів. Протягом трьох місяців від дати публікації відомостей про видачу патентів Установа публікує опис до патенту (деклараційного патенту), що містить формулу та опис винаходу і корисної моделі, а також креслення, якщо на нього є посилання в описі винаходу чи корисної моделі.

Після публікації відомостей про видачу патенту (деклараційного патенту) будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки.

Такі самі правила встановлені й щодо патентів на промислові зразки.

Порядок ознайомлення з цими матеріалами встановлений Інструкцією про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на винахід (корисну модель) і відомостями, внесеними в Державний реєстр патентів України на винаходи і Державний реєстр патентів України на корисні моделі від 9 березня 1995 р., Інструкцією про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на промисловий зразок і відомостями, внесеними в Державний реєстр патентів України на промислові зразки від 21 липня 1995 р.

3. До засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг належать, як уже зазначалося, комерційні найменування, торговельні марки і географічні зазначення походження товарів.

Будь-якого нормативного акта про комерційні найменування (фірму), крім ЦК України поки що немає. Може йтися про заявки торговельних знаків та географічних зазначень походження товарів. У процедурі подачі заявок на зазначені об'єкти принципів відмінностей немає. Заявки на зазначені об'єкти подаються до Установи. Все ж певні відмінності у процедурі оформлення прав на зазначені об'єкти є.

Першою особливістю є те, що право інтелектуальної власності на торговельні марки та географічне зазначення походження товарів засвідчується не патентами, а свідоцтвами. Слід підкреслити, що свідоцтвами охороняються також і деякі об'єкти промислової власності — компонування інтегральних мікросхем. Особливість свідоцтва як охоронного документа полягає у тому, що свідоцтво засвідчує факт державної реєстрації об'єкта правової охорони. Сам факт державної реєстрації того чи іншого об'єкта відповідно до чинного законодавства України про інтелектуальну власність є підтвердженням того, що цей об'єкт підлягає правовій охороні. Отже, можна сказати, що засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, торговельні марки, географічні зазначення походження товарів, що підлягають обов'язковій державній реєстрації, є об'єктами правової охорони у формі свідоцтв.

Є відмінності у складі заявки. За Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» заявка має стосуватися одного знака, складається українською мовою і повинна містити такі документи:

- 1) заяву про реєстрацію знака;
- 2) зображення позначення, що заявляється;
- 3) перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків.

За необхідності до заявки додаються документи, що можуть бути використані при винесенні рішення щодо заявки:

— документ про сплату збору за подання заявки, у тому числі за експертизу, оформлений відповідно до вимог Положення про порядок сплати зборів;

— копія попередньої заявки, засвідчена відомством країни подання, якщо заявник бажає скористатися правом на пріоритет;

— документ, що підтверджує показ експонатів з використанням заявленого знака на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці, якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету знака, використаного в експонаті, показаному на виставці на території держави-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності. Дата пріоритету в такому разі визначається за датою відкриття виставки. Строк пріоритету — шість місяців від зазначеної дати;

— довіреність на ім'я представника, якщо заявка подається через такого;

— документи, що підтверджують право заявника на використання у заявленому позначенні елементів, які можуть бути використані лише з дозволу їх володільців (п. 1 ст. 6 Закону);

— статут колективного знака, якщо заявником є об'єднання осіб, які займаються виробництвом товарів або наданням послуг зі спільними характерними ознаками.

У заяві зазначається ім'я заявника або його найменування та адреса. Заявка складається відповідно до вимог Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва Об'єктом правової охорони знака може бути колір чи поєднання кольорів як його розрізняльна ознака. У такому разі заявник зобов'язаний:

- 1) заявити про це і вказати в заяві колір чи поєднання кольорів, охорону яких він просить;

- 2) подати в заявці кольорові зображення позначення, що заявляється, у кількості, що визначається Установою.

Заявка на реєстрацію географічного зазначення походження товарів має свої особливості, що зумовлюються характером об'єкта правової охорони. Вона також подається до Установи і буває двох видів:

- 1) заявка на реєстрацію географічного зазначення походження товару;

- 2) заявка на право використання зареєстрованого географічного зазначення походження товару.

Заявка на географічне зазначення оформляється і подається відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16 червня 1999 р. та правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та (або) права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару від 17 серпня 2001 р.<sup>1</sup>

Перший вид заявки подають особа чи група осіб, які в заявленому географічному місці виробляють товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого пов'язані з цим географічним місцем; асоціації споживачів, установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних місць.

Право на використання зареєстрованого географічного зазначення походження товару мають, за умови реєстрації цього права, виробники, які в географічному місці, зазначеному в Реєстрі, виробляють товар, особливі

властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають тим, що внесені до Реєстру.

Проте слід зазначити, що заявка на реєстрацію географічного зазначення походження товару в разі її реєстрації вважається одночасно і заявкою на реєстрацію права на використання цього зазначення. Отже, заявка на реєстрацію права на використання зазначення подається на уже зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару.

Заявка складається українською мовою і повинна містити такі документи:

- заяву про реєстрацію географічного зазначення походження товару та (або) права на використання зареєстрованого відповідного географічного зазначення походження товару з відомостями про заявника та його адресу;

- заявлену назву географічного зазначення походження товару або заявлене географічне зазначення походження товару;

- назву товару, для якого заявник просить зареєструвати вказане географічне зазначення походження товару та(або) право на використання зареєстрованого відповідного географічного зазначення походження товару;

- назву та межі географічного місця, де виробляється товар і з яким пов'язуються особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики товару;

- опис особливих властивостей товару, певних якостей, репутації та інших характеристик товару;

- дані щодо використання заявленого географічного зазначення походження товару на етикетці та при маркуванні товару;

- дані про взаємозв'язок особових властивостей, певних якостей, репутації та інших характеристик товару з природними умовами та (або) людським чинником вказаного географічного місця походження товару.

Крім наведених документів, разом із заявкою подаються:

- документ, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для якого просить зареєструвати географічне зазначення походження товару та (або)

право на використання зареєстрованого географічного зазначення походження товару;

— висновок спеціально уповноваженого органу про те, що особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, зазначені в заявці, об'єктивно зумовлені чи пов'язані з природними умовами та (або) людським чинником вказаного географічного місця походження товару;

— висновок спеціально уповноваженого органу щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару.

Іноземні заявники разом із заявкою зобов'язані подати документи, що підтверджують:

— правову охорону заявленого географічного зазначення походження товару у відповідній іноземній державі;

— право іноземного заявника на використання відповідного географічного зазначення походження товару.

Зазначені документи можуть бути подані іноземною мовою, а переклад їх українською мовою має надійти до Департаменту не пізніше трьох місяців від дати подання заявки.

Експертиза заявки. Експертиза заявки на торговельні марки складається із двох видів — експертизи за формальними ознаками і експертизи заявки по суті. Обидві експертизи проводяться Установою відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 20 серпня 1997 р.

Експертиза заявки на видачу свідоцтва України на торговельну марку за формальними ознаками провадиться за тією самою процедурою, що й експертиза заявок на об'єкти промислової власності. Цій експертизі передують встановлення дати подання заявки та наявності документа про сплату збору за подання заявки. Заявка перевіряється на відповідність її формальним вимогам закону.

Якщо заявка відповідає формальним вимогам Закону і документ про сплату збору за подання заявки оформлений правильно, Установа проводить експертизу заявки по суті. Завданням експертизи заявки по суті позначення, заявленого на реєстрацію як знак, є перевірка позначення на відповідність умовам надання правової охорони. Стаття 5 п. 1 Закону проголошує, що правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, встановлені Законом. Стаття 6 містить перелік досить численних підстав, що позбавляють заявлене позначення можливості одержати правову охорону.

Закон не містить правових ознак, крім наведених, яким має відповідати позначення для визнання його торговельною маркою. Він наводить лише перелік позначень, що не можуть бути визнані торговельними марками. За винятком цього переліку всі інші позначення можуть визнаватися торговельними марками.

Отже, експертиза заявки торговельної марки по суті має своїм завданням передусім перевірити, чи не збігається заявлене позначення з тими зображеннями, які не можуть одержати правову охорону. Це досить складна і копітка робота.

Перелік позначень, наведених у Законі, що не можуть бути визнані як торговельні марки, умовно можна поділити на чотири групи.

Першу групу складають символи, позначення, відзнаки, що мають уже офіційно визнане значення для держави чи суспільства. До цієї групи належать: герби, прапори, емблеми, офіційні назви держав; скорочені або повні найменування міжнародних і міжурядових організацій. Сюди ж належать офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки, нагороди та інші відзнаки. За згодою компетентних органів або власників позначень вони можуть вноситися до знака як елементи, що не охороняються.

Другу групу складають позначення, що не відповідають вимогам законодавства. Вони або не мають розрізняльної здатності, або є

загальноновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, або лише вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товару або надання послуг. Так, не визнаються, наприклад, торговельними марками позначення у вигляді чаші, обвитої змією, оскільки це позначення є усталеним символом для фармацевтичних препаратів і взагалі для медицини. Численні словесні позначення, такі як «Укрторгреклама», «Промінвестбанк», «Українська біржа нерухомості» та інші підпадають під зазначений виняток і можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не мають домінуючого розташування у зображенні знака.

До цієї ж групи належать позначення, які не можуть бути визнані знаками тому, що здатні ввести в оману споживача щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар чи надає послуги. Не визнаються знаками позначення, що є загальноновживаними символами і термінами.

До третьої групи позначень, що не можуть одержати правову охорону, Закон відносить такі, що є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- раніше зареєстрованими знаками чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для однорідних товарів і послуг;
- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна;
- комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо однорідних товарів і послуг;
- географічними зазначеннями походження товару, крім випадків, коли вони включені до знака як елементи, що не охороняються, і зареєстровані на ім'я осіб, які мають право користуватися такими найменуваннями;
- сертифікаційними знаками, зареєстрованими в установленому порядку.



Українським виробникам довелося відмовитися від вживання таких назв як «Коньяк», «Шампанське», що майже зникли з етикеток. Така продукція має походження з відповідних провінцій Франції — Коньяк і Шампань і тому такі позначення в Україні не можуть бути визнані знаками для товарів. Проте вони можуть бути визнані знаками для відповідних товарів у поєднанні з іншими словами.

Експертиза України відмовила американській фірмі «Сін-грен» у реєстрації знака «Київська Русь» для спиртних напоїв, тому що це історична назва місцевості, яка й сьогодні, і не лише для українського споживача, аж ніяк не асоціюється зі Сполученими Штатами Америки. А згідно з постановою міської Ради народних депутатів на всі запозичення, що стосуються історичних цінностей, пов'язаних із містом Києвом, необхідно одержати дозвіл та сплатити значний податок.

Не визнаються торговельними марками позначення, що складають четверту групу і відтворюють:

- промислові зразки, право на які належить в Україні іншим особам;
- назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
- прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Під час перевірки позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони встановлюється, чи не належить заявлене позначення до позначень порнографічного характеру, чи не містить антидержавних, расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів тощо. Якщо заявлене позначення або хоча б один із його елементів належить до позначень, наведених вище, розгляд заявки припиняється і заявнику надсилається рішення про відхилення заявки.

Експертиза заявки на реєстрацію географічного зазначення походження товару має свої особливості. У ході цієї експертизи здійснюється перевірка цього зазначення щодо видових назв, внесених до Переліку видових назв товарів, сформованого Установою на підставі Положення про перелік видових назв товарів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Якщо заявлена на реєстрацію назва географічного зазначення походження товару або заявлене на реєстрацію географічне зазначення походження товару міститься в Переліку видових назв товарів, то заявнику надсилається рішення про відмову в реєстрації.

При завершенні експертизи заявки по суті з позитивним результатом Установа приймає рішення про реєстрацію торговельної марки чи географічного зазначення походження товару. На підставі цього рішення і при сплаті збору за видачу свідоцтва Установа у своєму офіційному бюлетені публікує відомості про видачу свідоцтва. Після публікації відомостей про видачу свідоцтва будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки.

Будь-яке рішення Установи з приводу розгляду заявки будь-якою особою може бути оскаржено до Апеляційної палати Установи.

### **Видача охоронного документа на об'єкт індивідуальної власності?**

Не всі об'єкти інтелектуальної власності охороняються охоронними документами. На об'єкти авторського права і об'єкти суміжних прав спеціальні охоронні документи не видаються. Правова охорона зазначених об'єктів виникає з моменту надання твору чи об'єкту суміжних прав об'єктивної форми.

Правова охорона інших результатів інтелектуальної діяльності здійснюється у формі патента або свідоцтва. Патентами охороняються винаходи, корисні моделі, промислові зразки, селекційні досягнення. Свідоцтва видаються на komponування інтегральних мікросхем, торговельних марок, на географічне зазначення походження товарів і послуг.

Результати інтелектуальної діяльності, які для визнання їх об'єктами права інтелектуальної власності потребують перевірки заявлених пропозицій на патентоздатність, охороняються патентами.

Отже, крім об'єктів авторського права і суміжних прав, на всі інші результати інтелектуальної діяльності видаються охоронні документи — патенти або свідоцтва. Завершальним етапом розгляду заявки в Установі є прийняття рішення щодо розглянутої заявки про видачу охоронного документа. На підставі прийнятого рішення Установа публікує у своєму офіційному бюлетені відомості про видачу патенту чи свідоцтва.

Відомості про видачу охоронного документа, що підлягають публікації, визначаються Установою.

Видача патентів на об'єкти інтелектуальної власності

За чинним законодавством України про інтелектуальну власність патент можна визначити як охоронний документ, що засвідчує особисті немайнові і майнові права патентовласника на об'єкт інтелектуальної власності. Патент.

— це техніко-юридичний документ, що засвідчує визнання заявленої пропозиції об'єктом інтелектуальної власності, авторство на цей об'єкт, пріоритет і право власності на зазначений об'єкт.

Міжнародно-правова практика знає багато різновидів патентів на об'єкти промислової власності. Чинне законодавство України про інтелектуальну власність також передбачає кілька різновидів патентів. Зокрема, Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» розрізняє такі види патентів:

— патент на винахід — різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід (патент видається строком на 20 років). Відповідно до ст. 465 цього Закону строк чинності патента на винахід може бути продовжений в установленому законом порядку щодо винаходу, використання якого потребує спеціальних випробувань та офіційного дозволу.

Порядок продовження зазначеного строку здійснюється відповідно до Інструкції про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу;

— деклараційний патент на винахід — різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи та експертизи на локальну новизну (видається строком на 6 років) 2;

— деклараційний патент на корисну модель — різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель (видається строком на 10 років);

— патент (деклараційний патент) на секретний винахід — різновид патенту, що видається на винахід, віднесений в установленому порядку до державної таємниці;

— деклараційний патент на секретну корисну модель — різновид патенту, що видається на корисну модель, віднесену до державної таємниці.

Іншими патентними законами встановлюється:

— патент на промисловий зразок — різновид патенту на об'єкт промислової власності, що видається за результатами формальної експертизи заявки на промисловий зразок строком на 15 років;

Оформлення прав на об'єкти інтелектуальної власності

— патент на сорт — різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи і кваліфікаційної експертизи заявки на сорт.

Усі патенти, що видаються Установою на об'єкти промислової власності, мають чинність лише у межах України і протягом строку, визначеного законодавством.

Свідоцтва на об'єкти інтелектуальної власності

Свідоцтво видається Установою на компонування інтегральних мікросхем, торговельні марки, географічне зазначення походження товарів. Воно засвідчує факт державної реєстрації засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг, а також право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми і торговельних марок.

Свідоцтво на торговельну марку видається будь-якій особі, яка має право на її одержання, строком на 10 років. Проте Закон надає право власнику свідоцтва на торговельну марку продовжити чинність свідоцтва на кожні

наступні 10 років після закінчення попередніх 10 років. Продовження чинності свідоцтва здійснюється Установою за клопотанням власника свідоцтва, що подається протягом останнього року його чинності. Порядок та умови продовження чинності свідоцтва на торговельну марку визначаються Установою.

Свідоцтво на компонування інтегральної мікросхеми — документ, що засвідчує факт реєстрації Установою зазначеного компонування і право інтелектуальної власності на неї. Строк чинності свідоцтва 10 років обчислюється від дати подання заявки до Установи або від дати першого використання компонування інтегральної мікросхеми, за умови, що від дати першого використання і дати подання заявки пройшло не більше двох років.

Свідоцтво на географічне зазначення походження товару — це документ, що посвідчує право на кваліфіковане зазначення походження товару та (або) право особи на використання зареєстрованого географічного зазначення походження товару чи зареєстрованого географічного зазначення походження товару.

Строк чинності свідоцтва на географічне зазначення походження товару обчислюється від дати подання заявки до Установи і діє без обмеження строку.

## **ТЕМА 7.**

### **Захист права інтелектуальної власності**

1. Захист права інтелектуальної власності.
2. Способи і шляхи захисту прав інтелектуальної власності.
3. Економічні способи захисту інтелектуальної власності.
4. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності.
5. Цивільно-правовий захист патентних прав.
6. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності.
7. Про захист прав інтелектуальної власності митними органами України.

1. Захист права інтелектуальної власності — це сукупність заходів, спрямованих на встановлення та визнання прав інтелектуальної власності у разі їх порушення, оспорення чи невизнання. Захист права інтелектуальної власності може бути здійснено в кримінально-правовому, адміністративно-правовому та цивільно-правовому порядку.

Порушення права інтелектуальної власності можливе:

- у формі дій (посягання на право інтелектуальної власності);
- у формі бездіяльності (невизнання права інтелектуальної власності органами, через які у встановлених законом випадках має проводитися легітимація результатів інтелектуальної, творчої діяльності);
- у змішаній формі (невизнання права інтелектуальної власності з наступним незаконним використанням тим же суб'єктом результатів чужої інтелектуальної, творчої діяльності).

Порушенням права інтелектуальної власності визнається також ввезення на митну територію України виробів (товарів), в яких використано об'єкти права інтелектуальної власності, що захищаються на території України, без дозволу суб'єкта права інтелектуальної власності, з порушенням цього права незалежно від того, захищалися чи захищаються ці об'єкти в країнах походження.

Водночас навіть за наявності ознак порушення права інтелектуальної власності, дії, які законом визнаються правомірними, порушеннями права інтелектуальної власності не визнаються.

Порушником права інтелектуальної власності може бути фізична або юридична особа. Вина порушника для кваліфікації дій чи бездіяльності як таких, що є порушенням права інтелектуальної власності, значення не має.

Матеріальним наслідком порушення права інтелектуальної власності є поява контрафактних виробів, тобто продукції (товарів), вироблених з використанням об'єкта права інтелектуальної власності і реалізованих в межах України з порушенням права на них. Контрафактними вважаються також вироби, які виготовлені законно, але розповсюджені з порушенням права суб'єкта інтелектуальної власності.

Загальні засади захисту права інтелектуальної власності від порушень встановлені ч.3 ст.418 ЦК, яка зазначає, що таке право є непорушним. Воно належить його володільцю як природне право,

внаслідок чого ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до цих засад, які у свою чергу ґрунтуються на положеннях Конституції, захист права інтелектуальної власності здійснюється судом.

Зокрема ст.432 ЦК встановлює, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до ст.16 цього Кодексу. Отже, для суб'єкта права інтелектуальної власності існує можливість вимагати, щоб суд застосував такі загальні для всіх цивільних відносин способи захисту:

- 1) визнання права (наприклад, визнання права інтелектуальної власності, визнання права використання відповідного об'єкта тощо),
- 2) визнання правочину недійсним (наприклад, визнання недійсним ліцензійного договору);
- 3) припинення дій, які порушують право (наприклад припинення використання твору без згоди його автора);
- 4) відновлення становища, яке існувало до порушення права (наприклад, вилучення і знищення незаконно виданого накладу літературного твору);
- 5) примусове виконання обов'язку в натурі (наприклад, вимога до видавця про виконання його обов'язку за договором про видання твору);
- 6) зміна правовідношення (наприклад, зміна умов авторського договору на вимогу автора у вигляді реакції на порушення з боку видавця),
- 7) припинення правовідношення (наприклад, дострокове розірвання ліцензійного договору у випадку його порушення);
- 8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;
- 9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
- 10) визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.

Суд може також захистити цивільні права та інтереси, пов'язані з інтелектуальною власністю, застосувавши спеціальні способи захисту права інтелектуальної власності та постановивши рішення про:

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорту чи експорту яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

3) вилучення з цивільного обігу товарів, виготовлених або введених у цивільний обіг з порушенням права інтелектуальної власності (контрафактних виробів);

4) вилучення з цивільного обігу матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності;

5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

З метою запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів суд має право заборонити відповідачеві чи іншій особі вчиняти певні дії. Для цього необхідна наявність таких умов: 1) існують достатні підстави вважати, що ця особа є порушником права інтелектуальної власності; 2) зазначені дії стосуються виробництва, відтворення, розповсюдження, використання, а також транспортування, збереження або володіння виробами (товаром); 3) є достатні підстави вважати вироби контрафактними; 4) зазначені дії вчиняються з метою випуску в цивільний обіг цих контрафактних виробів (товарів).

За своєю природою це - прогібіторний позов, можливість якого передбачена ч.2 ст.386 ЦК. Принагідне слід зазначити, що у тих випадках, коли порушення права інтелектуальної власності стосується майнових прав його суб'єкта на певний матеріальний субстрат (наприклад, на рукопис, плівку із



аудіо- чи відеозаписом, носій комп'ютерної програми тощо), для їх захисту можуть бути використані засоби захисту права власності, встановлені гл.29 ЦК.

Якщо дії порушника права інтелектуальної власності мають ознаки злочину, за який передбачена кримінальна відповідальність, орган дізнання, слідства або суд зобов'язані вжити заходів для забезпечення вчиненого або можливого в майбутньому цивільного позову шляхом розшуку і накладення арешту на: 1) вироби (товари), щодо яких припускається, що вони є контрафактними; 2) матеріали та обладнання, призначені для виготовлення і використання зазначених виробів (товарів); 3) документи, рахунки та інші предмети, що можуть бути доказом вчинення дій, за які відповідно до чинного законодавства передбачена кримінальна відповідальність.

Немає рації у створенні складної і кошовної системи охорони прав і поширення інформації про охоронні документи на об'єкти інтелектуальної власності, якщо власники цих прав не будуть мати можливість забезпечити захист своїх прав задовільним чином. Для того, щоб запобігти у подальшому порушенню прав і компенсувати втрати, що виникають унаслідок порушення цих прав, вони повинні мати можливість захищати свої права.

Після того як об'єкт інтелектуальної власності створений і охоронним документом закріплені на нього права, настає важливий етап у його життєвому циклі - включення в господарський оборот. Саме на цьому етапі об'єкт інтелектуальної власності приносить правовласнику прибуток чи іншу користь, власне те, заради чого він і був створений. Однак, як тільки інформація про об'єкт інтелектуальної власності стає відомою несумлінним конкурентам, у них виникає спокуса використати його у своїх інтересах. При цьому порушник прав знаходиться в більш вигідних умовах, чим правовласник: він не несе витрат на стадії створення та охорони об'єкта інтелектуальної власності. Крім того, він може мати готову виробничу базу для використання об'єкта інтелектуальної власності, у той час, як право-власник повинен ще витратити час і ресурси на її створення. Тому порушник прав може швидше випустити продукцію з використанням об'єктів інтелектуальної власності і просунути її на ринок по більш низькій ціні, чим правоволоділець об'єкта інтелектуальної власності. Такий розвиток подій не тільки порушує права конкретного правоволоділця, але має і серйозні наслідки для суспільства в цілому, сповільнюючи його

соціальний і економічний розвиток і ускладнюючи цивілізоване співробітництво з іншими країнами.

У наш час фактор захисту прав здобуває особливо великого значення, тому що у зв'язку зі швидким розвитком технологій, з'явилася можливість порушення прав у таких обсягах, що були неможливі раніше. Тому без належної правоохоронної інфраструктури, що забезпечує як захист прав, так і обмеження можливості одержання аналогічних прав іншими, система охорони інтелектуальної власності не може бути ефективно

**2.** Перераховані нижче дії, що вчинені без дозволу власника патенту на винахід або корисну модель, визнаються порушенням його прав:

- виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

- застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Порушенням прав визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Що стосується географічного зазначення походження товару, то порушенням прав визнається:

- нанесення його на товар або на етикетку;
- нанесення його на упаковку товару, застосування у рекламі;
- запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.

Крім того, порушенням прав власника свідоцтва на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару є:

- використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару особою, яка не має свідоцтва про право на його використання;

- використання зареєстрованого зазначення географічного походження товару, якщо цей товар не походить із зареєстрованого для цього зазначення географічного місця, навіть якщо справжнє місце походження товару або географічне зазначення його походження використовується у перекладі або супроводжується словами: "вид", "тип", "стиль", "марка", "імітація" тощо;

- використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару або подібного до нього позначення для відмінних від описаних у Реєстрі однорідних товарів, якщо таке використання вводить в оману споживачів щодо походження товару та його особливих властивостей або інших характеристик, а також для неоднорідних товарів, якщо таке використання завдає шкоди репутації зареєстрованого зазначення або є неправомірним використанням його репутації;

- використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару як видової назви.

Вказані далі дії, вчинені без дозволу власника свідоцтва на торговельну марку, визнаються порушенням його прав:

- нанесення знака на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого

знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Неправомірне (без дозволу автора) використання творів є порушенням прав автора. Посилання користувача твору на низький художній чи науковий рівень твору, на мету використання твору, на невеликий обсяг використання твору тощо не можуть братися до уваги при вирішенні питання про відповідальність користувача.

Вважається порушенням особистих немайнових прав автора оприлюднення твору без зазначення імені автора, ілюстрування твору, спотворення твору, зміна твору тощо.

Будь-яке відтворення чи використання твору без дозволу автора без виплати йому винагороди, є порушенням його виключних майнових прав.

Використання виконань творів шляхом публічного повідомлення виконань, фіксації їх на носії та розповсюдження зафіксованих виконань без дозволу виконавця є порушенням його прав.

**3.** Законодавство у сфері охорони інтелектуальної власності надає потерпілим досить широкий спектр способів захисту. Так, власники прав на об'єкти інтелектуальної власності мають право вимагати від порушника:

- визнання прав власника шляхом звернення з такою вимогою до суду, який повинен офіційно підтвердити наявність або відсутність даного права. Це є необхідною передумовою застосування інших передбачених законодавством способів захисту.

Цей спосіб захисту прав більшою мірою стосується захисту авторських і суміжних прав, оскільки виникнення самого права на об'єкти промислової власності, а також на сорти рослин і топографії інтегральних мікросхем залежить від їх державної реєстрації і для підтвердження цього права в суді не потрібно особливих підстав;

- відновлення становища, що існувало до порушення права. Застосовується у тих випадках, коли порушене право внаслідок правопорушення не припиняє свого існування і може бути реально відновлене шляхом усунення наслідків правопорушення;

- припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушенню. Застосовується в поєднанні з іншими способами захисту (наприклад, стягненням збитків) або самостійно. Прикладами реалізації цього

способу захисту прав можуть бути: накладення заборони на випуск твору в світ; заборона подальшого розповсюдження твору; накладення заборони на незаконне виготовлення запатентованої продукції або незаконне виробництво продукції запатентованим способом; припинення подальшого незаконного використання знака для товарів і послуг, а також вимога про вилучення з товару або упаковки товарного знака, що незаконно використовується тощо;

- вимагати припинення підготовчих дій до порушення прав інтелектуальної власності, у тому числі призупинення митних процедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну територію України або з її митної території контрафактні екземпляри добутоків, фонограм, відеограм, а також інші об'єкти інтелектуальної власності в порядку, передбаченому Митним кодексом України;

- брати участь в інспектуванні виробничих приміщень, складів, технологічних процесів і господарських операцій, пов'язаних з виготовленням екземплярів добутоків, фонограм і відеограм, а також інших об'єктів інтелектуальної власності, щодо яких є підстави для підозри про порушення або погрозу порушення права на інтелектуальну власність, у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України;

- вимагати, у тому числі в судовому порядку, публікації в засобах масової інформації даних про допущені порушення прав інтелектуальної власності й судові рішення щодо цих порушень;

- вимагати від осіб, які порушують право інтелектуальної власності позивача, надання інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві й поширенні контрафактних екземплярів добутоків, а також інших об'єктів інтелектуальної власності, і про канали їхнього поширення;

- вимагати прийняття інших передбачених законодавством заходів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності.

- відшкодування збитків, включаючи втрачену вигоду; стягнення незаконно отриманого доходу замість відшкодування збитків; виплату компенсації, що визначається судом, у сумі від 10 до 50 000 мінімальних розмірів заробітної плати, встановлених законодавством України, замість відшкодування збитків або стягнення доходу.

Під збитками розуміються витрати, понесені особою, право якої порушене, втрата або пошкодження її майна, а також дохід, який ця особа

могла б отримати за звичайних умов обороту, якби її праве не було порушене (втрачена вигода).

Якщо особа, що порушила право, отримала внаслідок цього доходи, потерпілий має право зажадати відшкодування, нарівні з іншими збитками, втраченої вигоди в розмірі не меншому, ніж сума таких доходів.

4. Однією з найважливіших умов успішного розвитку культури, науки, промисловості, торгівлі та інших галузей діяльності є не тільки визнання за авторами об'єктів інтелектуальної власності та особами, що набули право на ці об'єкти певних цивільних прав, а й забезпечення надійного їх захисту.

Будь який нормативно-правовий акт у сфері інтелектуальної власності містить положення, направлені на захист прав, що набуваються відповідно до даного акта. Власники прав повинні мати можливість здійснювати дії проти осіб, які порушують їх права, з тим, щоб запобігти подальшому порушенню і компенсувати ті збитки, які були нанесені внаслідок вказаного порушення, та спрямувати на користь власника прав, прибутки одержані порушником прав.

Виходячи з цього, система охорони прав інтелектуальної власності повинна містити у своєму складі ефективно діючий блок захисту прав, що має відповідну нормативно-правову базу.

Без належного забезпечення як захисту прав, так і запобігання можливості набуття аналогічних прав іншими особами, система охорони інтелектуальної власності не має цінності.

Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності здійснюється в передбаченому законодавством порядку, тобто за допомогою застосування належної форми, засоби і способи захисту.

Існують дві форми захисту прав: юрисдикційна і не юрисдикційна.

**Юрисдикційна форма** захисту прав передбачає діяльність уповноважених державою органів щодо захисту порушених прав на об'єкти інтелектуальної власності або прав, що оспоруються. Суть її полягає у зверненні особи, права і законні інтереси якої порушено неправомірними діями, за захистом до державним або інших компетентних органів, які уповноважені вжити необхідних заходів для відновлення порушеного права і припинення правопорушення [2, С. 68].

Юрисдикційна форма захисту прав поділяється на загальну і спеціальну форму здійснення передбачених законом засобів захисту.

Відповідно до загальної форми захист прав на об'єкти інтелектуальної власності здійснюється у судовому порядку.

Спеціальною формою захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності є адміністративний порядок захисту цих прав. Він застосовується лише у випадках, прямо вказаних у законодавстві.

**Не юрисдикційна** форма захисту прав включає дії юридичних і фізичних осіб щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, які здійснюються ними самостійно, без звернення за допомогою до державних або інших компетентних органів [2, С. 103].

Способи захисту і законних інтересів авторів і власників прав на об'єкти інтелектуальної власності у судовому порядку (в судах загальної юрисдикції, господарських судах) поділяються на цивільно-правові та кримінально-правові.

Відмінною рисою цивільно-правової відповідальності є те, що основною її метою стає не покарання за недотримання встановленого правопорядку, а відшкодування заподіяної шкоди. Властивості та специфіка об'єктів інтелектуальної власності обумовлюють деякі особливості проведення процедури вирішення спорів, пов'язаних з правовідносинами, що виникають у процесі створення і використання цих об'єктів.

### **Судовий порядок захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності**

Законодавство у сфері інтелектуальної власності надає авторам і правовласникам на об'єкти інтелектуальної власності досить широкий спектр способів захисту. Так, власники прав на об'єкти інтелектуальної власності можуть вимагати від порушника визнання прав власника шляхом звернення з такою вимогою до суду, який має офіційно підтвердити наявність або відсутність цього права. Це є необхідною передумовою застосування інших передбачених законодавством способів захисту.

Суперечки щодо інтелектуальної власності поділяються на дві групи. До першої відносяться суперечки про визнання результату інтелектуальної діяльності об'єктом інтелектуальної власності.

Стосовно об'єктів промислової власності це суперечки:

- пов'язані з відмовою у видачі патенту;
- за запереченнями третіх осіб про видачу патенту;
- про визнання патенту недійсним.

До другої групи відносяться суперечки, що стосуються порушення прав:

- про заборону дій, що порушують права на патент;
- про відшкодування шкоди, заподіяної порушником патентних прав;
- про визнання дій, що не порушують патент;
- про надання примусової ліцензії;
- про виплату винагороди автору роботодавцем;
- про компенсацію за використання винаходу державою тощо.

Суперечки першої групи вирішуються в адміністративному чи адміністративно-судовому порядку. Зазвичай, вони розглядаються у спеціальних органах Державного департаменту інтелектуальної власності (в Україні це Апеляційна палата). Рішення цього органу можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Суперечки другої групи розглядаються тільки в судовому порядку [4, С. 84-85].

Ці способи захисту прав не вичерпують собою всіх можливих заходів, до яких може вдаватися автор або правовласник для захисту своїх прав на об'єкти інтелектуальної власності й інтересів, що охороняються законодавством.

До таких способів можна віднести вимоги:

- про припинення або заміну правовідносин. Наприклад, авторський або ліцензійний договір може бути припинений достроково за вимогою автора або власника прав у зв'язку з порушенням умов договору іншою стороною;
- про визнання недійсним або таким, що не відповідає чинному законодавству, ненормативного акта органу державного управління або місцевого органу державної влади. При цьому слід враховувати лише дві обставини: по-перше, порушене право повинно мати цивільний характер, і по-друге, адміністративний акт, що має підзаконний характер, має бути протиправним з погляду на його відповідність чинному законодавству (наприклад, акт був прийнятий не уповноваженим на це органом).

Спори, що розглядаються у судовому порядку, які пов'язані з порушенням прав інтелектуальної власності підвідомчі судам загальної юрисдикції та господарському суду. Якщо хоча б однією із сторін у спорі є фізична особа, то зазначена справа розглядається в суді загальної юрисдикції.

### **Адміністративно-правовий спосіб захисту прав**

Адміністративний спосіб полягає в розгляді та вирішенні суперечки органом державного управління. Процедура розгляду набагато простіша, ніж у



цивільному судочинстві. Правовою основою є Кодекс України про адміністративні правопорушення, а також закони України: "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про авторське право і суміжні права", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про охорону прав на сорти рослин" тощо.

У галузі авторського права і суміжних прав адміністративний спосіб захисту прав передбачено тільки за публічний показ, порушення умов публічного демонстрування і тиражування кіно- і відеофільмів без прокатного посвідчення. Стосовно об'єктів промислової власності цей спосіб захисту прав передбачає накладення штрафів за неправомірне використання фірмових найменувань, торговельних марок тощо. Засобом захисту в цьому випадку є скарга, яку у встановленому адміністративним законодавством порядку подають у відповідний орган державного управління.

Здійснення дій, обумовлених законодавством України як недобросовісна конкуренція, спричиняє накладення Антимонопольним комітетом України штрафів, а також адміністративну і цивільно-правову відповідальність. До таких дій відносяться:

- неправомірне використання чужого імені, фірмового найменування, торговельних марок;
- введення в обіг під своїм позначенням товару іншого виробника;
- відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб'єкта господарської діяльності і введення його в господарський оборот;
- неправомірний збір, розголошення і використання комерційної таємниці, а також інші протиправні дії.

Тобто Антимонопольним комітетом України розглядаються скарги щодо дій після вводу об'єктів права інтелектуальної власності до господарського обороту.

Типовими видами адміністративних стягнень можуть бути: попередження, штраф, виправні роботи, адміністративний арешт тощо.

Так, незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення права інтелектуальної власності тягне за собою накладення штрафу від 10 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно

виготовленої продукції, а також обладнання і матеріалів, що призначені для їх виготовлення.

### **Цивільно-правовий спосіб захисту прав**

Суперечки, що пов'язані з порушенням прав інтелектуальної власності, підвідомчі судам загальної юрисдикції і вищому господарському суду. Якщо хоча б однією зі сторін у суперечці є фізична особа, то зазначена суперечка підвідомча суду загальної юрисдикції.

У випадку порушення прав потерпілий подає позов - заяву, звернену до суду, про відправлення правосуддя з метою захисту особистих чи майнових прав. У позовній заяві вказується форма захисту (заборона робити будь-яку дію, відшкодування збитків тощо), розмір нанесеного збитку, приводяться докази обґрунтованості вимог, будь-яку дію, відшкодування збитків тощо), розмір нанесеного збитку, приводяться докази обґрунтованості вимог.

За загальним правилом цивільного судочинства конкретна цивільна справа, як правило, розглядається за місцем перебування відповідача. У будь-якому судовому розгляді про порушення прав інтелектуальної власності зважуються два основних питання. Перше пов'язане зі встановленням чи не встановленням факту використання ОІВ, що охороняється. Друге - з визначенням розміру збитків, що підлягають стягненню з відповідача на користь позивача.

Суд, господарський суд має право прийняти рішення чи визначення про заборону випуску твору, використання постанови, фонограми передачі в ефір чи по проводах, про припинення їхнього поширення, про вилучення, конфіскацію всіх примірників твору, якщо буде досить даних про порушення авторського права і суміжних прав.

Застосування цивільно-правових санкцій за порушення прав на ОІВ можливо в межах загального терміну позову, тобто протягом трьох років з дати, коли власник права довідався чи повинний був довідатися про порушення свого права.

### **Кримінальна відповідальність за порушення прав**

Поряд з нормами цивільно-правового захисту прав на ОІВ, чинним законодавством передбачена також кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність настає тільки тоді, коли матеріальна шкода у 200 і більше разів перевищила неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Якщо

матеріальна шкода у 1000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то матеріальна шкода вважається заподіяною в особливо великому розмірі. Так, незаконний випуск під своїм ім'ям чи присвоєння авторства на чужий твір науки, літератури чи мистецтва, а також незаконне відтворення чи поширення такого твору, присвоєння авторства на чужі об'єкти пром.

Законодавство України передбачає також кримінально-правові санкції за незаконне зазіхання на комерційну таємницю. Карним злочином є незаконний збір з метою ви-користання відомостей, що становлять комерційну таємницю (промислове шпигунство), якщо це наносить великий матеріальний збиток суб'єкту підприємницької діяльності. Як покарання передбачається застосування до порушника штрафу у розмірі від 200 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі від 2-х до 5-ти років тощо.

Залучення до кримінальної відповідальності конкретних винуватців злочину не виключає вимог про відшкодування заподіяного збитку.

Особливий випадок - захист прав на ОІВ при перетинанні кордону. Митним кодексом України (ст. 74) товари й інші предмети, виготовлені з порушенням прав інтелектуальної власності, не можуть як імпортуватися, так й експортуватися через митний кордон України.

У судовій процедурі вирішення спорів важливе місце займають докази. Розрізняють три форми доказів: "документальний доказ" - доказ, наданий у письмовому вигляді чи у вигляді будь-якого документа; "речовий доказ" - доказ, що існує у вигляді предметів; "показання свідків" - усні показання експерта. Наявність охоронного документа - патенту чи свідоцтва, є важливим доказом.

### **Судовий порядок захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності**

Законодавство у сфері інтелектуальної власності надає авторам і правовласникам на об'єкти інтелектуальної власності досить широкий спектр способів захисту. Так, власники прав на об'єкти інтелектуальної власності можуть вимагати від порушника визнання прав власника шляхом звернення з такою вимогою до суду, який має офіційно підтвердити наявність або відсутність цього права. Це є необхідною передумовою застосування інших передбачених законодавством способів захисту.

Суперечки щодо інтелектуальної власності поділяються на дві групи. До першої відносяться суперечки про визнання результату інтелектуальної діяльності об'єктом інтелектуальної власності.

Стосовно об'єктів промислової власності це суперечки:

- пов'язані з відмовою у видачі патенту;
- за запереченнями третіх осіб про видачу патенту;
- про визнання патенту недійсним.

До другої групи відносяться суперечки, що стосуються порушення прав:

- про заборону дій, що порушують права на патент;
- про відшкодування шкоди, заподіяної порушником патентних прав;
- про визнання дій, що не порушують патент;
- про надання примусової ліцензії;
- про виплату винагороди автору роботодавцем;
- про компенсацію за використання винаходу державою тощо.

Суперечки першої групи вирішуються в адміністративному чи адміністративно-судовому порядку. Зазвичай, вони розглядаються у спеціальних органах Державного департаменту інтелектуальної власності (в Україні це Апеляційна палата). Рішення цього органу можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Суперечки другої групи розглядаються тільки в судовому порядку [4, С. 84-85].

Ці способи захисту прав не вичерпують собою всіх можливих заходів, до яких може вдаватися автор або правовласник для захисту своїх прав на об'єкти інтелектуальної власності й інтересів, що охороняються законодавством.

До таких способів можна віднести вимоги:

- про припинення або заміну правовідносин. Наприклад, авторський або ліцензійний договір може бути припинений достроково за вимогою автора або власника прав у зв'язку з порушенням умов договору іншою стороною;
- про визнання недійсним або таким, що не відповідає чинному законодавству, ненормативного акта органу державного управління або місцевого органу державної влади. При цьому слід враховувати лише дві обставини: по-перше, порушене право повинно мати цивільний характер, і по-друге, адміністративний акт, що має підзаконний характер, має бути

протиправним з погляду на його відповідність чинному законодавству (наприклад, акт був прийнятий не уповноваженим на це органом).

Спори, що розглядаються у судовому порядку, які пов'язані з порушенням прав інтелектуальної власності підвідомчі судам загальної юрисдикції та господарському суду. Якщо хоча б однією із сторін у спорі є фізична особа, то зазначена справа розглядається в суді загальної юрисдикції.

5.Зазначені нижче положення є загальними зобов'язаннями країн-членів СОТ щодо захисту прав інтелектуальної власності. Розглянемо їх більш детально.

Згідно угоди ТРІПС країни-члени повинні гарантувати, що процедури щодо захисту прав інтелектуальної власності передбачаються їхнім законодавством з тим, щоб дозволити ефективні заходи проти будь-якої дії, що порушує права інтелектуальної власності, включаючи термінові заходи, спрямовані на запобігання порушень та заходи, що стримують від подальших порушень. Такі процедури мають відповідати таким основним принципам:

- застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення бар'єрів для законної торгівлі;
  - забезпечити гарантії проти зловживань;
  - бути справедливими та рівними для всіх;
  - не повинні бути безпідставно ускладненими;
  - вартість їх здійснення не повинна бути високою;
  - не містити безпідставних часових обмежень або невиправданих затримок;
  - мати обгрунтоване рішення по суті справи, бажано викладене у письмовій формі;
  - сторони повинні мати можливість апеляції до суду щодо адміністративних рішень;
  - рішення по суті справи повинні базуватись лише на свідченнях.
- [1, с. 355].

Треба також зазначити, що країни-члени СОТ щодо процедур стосовно захисту прав інтелектуальної власності не мають жодних зобов'язань щодо:

- надання можливості перегляду виправдання у кримінальних справах (Ст. 41.4 Угоди ТРІПС);
- запровадження відмінної від діючої у них системи судочинства;

розподілу ресурсів між захистом прав інтелектуальної власності та виконанням законодавства в цілому (Ст. 41.5 Угоди ТРІПС).

Країни-члени СОТ при застосуванні цивільно-правових та адміністративних процедур захисту прав інтелектуальної власності мають забезпечити:

- доступність процедури;
- відповідачі повинні мати право на письмові повідомлення, які мають бути своєчасними, містити “достатньо докладний виклад”, в тому числі підставу для претензій;
- можливість представлення незалежними адвокатами;
- процедури не повинні мати надмірно обтяжливих вимог щодо обов'язкової особистої присутності;
- надання всім сторонам таких процедури можливості для підтвердження своїх претензій і для представлення всіх відповідних доказів;
- забезпечення засобів визначення та захисту конфіденційної інформації за умови, що це не суперечить існуючим конституційним вимогам.

Положення ТРІПС також містять наступні особливості процедури щодо охорони прав інтелектуальної власності стосовно доказів:

- надання органам судової влади права вимагати представлення відповідачем у судовому розгляді доказу на підтвердження претензій, який знаходиться під його контролем і наведений іншою стороною такого розгляду. При необхідності для надання такого доказу має гарантуватись захист конфіденційності;
- надання органам судової влади права прийняття попередніх та заключних рішень на основі представленої інформації у випадках, коли сторона судового розгляду добровільно і без достатніх підстав відмовляє у доступі до необхідної інформації, або встановлює значні перешкоди у здійсненні процедури, пов'язаної із заходом щодо захисту прав [1, с. 356].

Згідно ТРІПС органи судової влади повинні мати право вимагати від сторони припинити порушення прав інтелектуальної власності та запобігти введенню до комерційних каналів під їх юрисдикцією імпортованих товарів, що ввозяться з порушенням прав інтелектуальної власності, відразу після проходження такими товарами митного кордону.

Країни-члени СОТ не мають зобов'язань щодо надання таких повноважень судовим органам стосовно об'єкта, що охороняється, придбаного або замовленого стороною судочинства, що є “невинним порушником законодавства”.

Згідно ТРІПС органи судової влади повинні мати право:

- вимагати від порушника сплачувати власнику прав збитки у розмірі, достатньому для адекватної компенсації шкоди, якої зазнав власник прав через порушення його прав інтелектуальної власності порушником, який свідомо або маючи достатні підстави для свідомої дії брав участь у порушенні та вимагати від порушника сплатити власнику прав витрати, які можуть включати відповідну винагороду адвокату. У відповідних випадках Члени можуть дозволити судовим органам вимагати стягнення прибутку та/або сплати встановлених раніше збитків навіть у випадках, коли порушник несвідомо або маючи достатні підстави щоб знати, брав участь у порушенні;

- вимагати від порушника інформувати власника прав про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні товарів та послуг, що порушують його права, а також про їхні канали розповсюдження;

- наказувати стороні, за вимогою якої було вжито заходів і яка порушила процедури захисту прав, надати стороні, яка зазнала хибних обмежень або була позбавлена права, адекватну компенсацію за шкоду, завдану їй внаслідок такого зловживання;

- вимагати від заявника сплатити витрати відповідача, які можуть включати оплату відповідних послуг адвоката;

- вимагати виконання негайних та ефективних тимчасових заходів з метою: (а) запобігання порушень будь-якого права інтелектуальної власності і, зокрема, запобігати введенню до комерційних каналів під їх юрисдикцією товарів, включаючи імпортовані товари, відразу після проходження митного кордону та (б) збереження відповідних доказів відносно інкримінованого порушення;

- ухвалювати принаймні попередні заходи там, де це доречно, особливо коли будь-яке відстрочення може завдати непоправної шкоди власнику прав або коли є очевидний ризик того, що доказ буде знищено;

- вимагати від заявника надати всі прийнятні можливі докази з метою задовольнити їх з достатнім рівнем певності у тому, що заявник є власником

права і що права заявника були порушені або невідворотно будуть порушені, і видати заявнику судове розпорядження щодо забезпечення застави або еквівалентної гарантії, достатньої для того, щоб захистити відповідача і запобігти зловживанню;

- надати іншу інформацію, необхідну для ідентифікації товарів, про які йдеться;

Слід зауважити, що країни-члени повинні також прийняти процедури для того, щоб надавати можливість власнику прав, який має дійсні підстави підозрювати, що може відбуватися імпортування товарів з фальсифікованим товарним знаком або товарів, створених з порушенням авторських прав, подати до компетентних органів, адміністративних або судових, письмову заяву з проханням, щоб митні органи затримали ці товари і не випускали їх у вільний обіг. Країни-члени можуть уможливити подання такої заяви стосовно товарів, які мають відношення до іншого порушення прав інтелектуальної власності, за умови виконання вимог цього розділу. Країни-члени також можуть забезпечити відповідні процедури стосовно призупинення переміщення через митний кордон товарів, що порушують права інтелектуальної власності, призначених для експорту з їх території [1, с.360].

Країни-члени СОТ повинні мати право вимагати від заявника права надати заставу або еквівалентну гарантію, достатні для захисту відповідача та компетентних органів, а також щоб запобігти зловживанню. Власник, імпортер або одержувач товарів (що включають промислові зразки, патенти, топографії інтегральних мікросхем або інформації, яка не підлягає розголошенню), вільний обіг, яких було припинено митними органами на підставі рішень, інших, ніж рішення судових або інших незалежних органів, і період часу для застосування заходу закінчився без надання тимчасового права на звільнення товарів уповноваженими на це органами, і при тому, що всі інші умови імпортування були виконані, повинен мати право права на проходження товарами митного кордону при внесенні такої застави, суми якої достатньо для захисту власника прав від будь-якого порушення. Застава повертається, якщо власник прав не зміг протягом прийнятого періоду часу домогтися в суді права на позов.

Важливим є те, що країни-члени СОТ повинні негайно повідомити імпортера та заявника про призупинення проходження митного кордону



товарами. Якщо протягом періоду, що не перевищує 10 робочих днів після того, як заявник отримав повідомлення про призупинення, митні органи не були поінформовані про те, що судовий розгляд, який веде до рішення за конкретними обставинами справи, ініційований стороною іншою, ніж відповідач, або що уповноважені органи належним чином вжили тимчасових заходів, що продовжили призупинення проходження митного кордону товарами, товари повинні пройти митний кордон при тому, що всі інші умови імпорту або експорту були виконані: у відповідних випадках це часове обмеження може бути подовжене ще на 10 робочих днів. Якщо судовий розгляд, що веде до прийняття рішення за конкретними обставинами справи, ініційовано, — перегляд, включаючи право бути вислуханим, має відбуватися на прохання відповідача з метою вирішити протягом прийнятого періоду часу, чи слід ці заходи змінити, скасувати або підтвердити (Ст. 55 Угоди ТРІПС “Тривалість призупинення”).

Відповідні органи повинні мати право вимагати від заявника сплатити імпортеру, одержувачу вантажу або власнику товарів відповідне відшкодування за будь-яку шкоду, якої вони зазнали через незаконне затримання товарів або помилкове затримання товарів (Ст. 56 Угоди ТРІПС “Відшкодування збитків імпортеру та власнику товарів”).

Без завдання шкоди захисту конфіденційної інформації країни-члени повинні забезпечити компетентні органи правом надавати власнику прав достатні можливості для проведення силами митних органів інспектування будь-яких товарів з тим, щоб підкріпити доказами претензії власника права. Компетентні органи повинні також мати право надавати імпортеру еквівалентні можливості для інспектування будь-яких таких товарів. У разі прийнятого позитивного рішення за конкретними обставинами справи, країни-члени можуть надати компетентним органам право інформувати власника прав про імена та адреси відправника вантажу, імпортера та одержувача вантажу, а також про кількість товарів (Ст. 57 Угоди ТРІПС “Право на інспекцію та інформацію”).

Країни-члени можуть не застосовувати вищезгадані положення до незначної кількості товарів некомерційного призначення, які містяться в особистому багажі осіб або відправляються малими партіями (Ст. 60 Угоди ТРІПС).

Країни-члени повинні забезпечити застосування кримінальних процедур та штрафів принаймні у випадках навмисної фальсифікації товарного знака або з порушенням авторських прав у комерційних масштабах. Заходи покарання повинні включати ув'язнення та/або грошові штрафи, достатні для того, щоб служити засобом стримування відповідно до рівня покарання, який застосовується у випадках злочинів відповідної тяжкості. У відповідних випадках заходи покарання повинні також включати накладення арешту, конфіскацію та знищення товарів, що порушують право, та будь-яких матеріалів або обладнання, які значною мірою були використані при вчиненні порушення. Країни-члени можуть передбачити застосування кримінальних процедур та покарання і в інших випадках порушення прав інтелектуальної власності, особливо коли вони вчинені навмисно та в комерційних масштабах (Ст. 61 Угоди ТРІПС).

#### ***6. Міжнародні угоди у сфері інтелектуальної власності***

- Конвенція ВОІВ. Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності, була підписана в Стокгольмі 14 липня 1967 р. і набрала чинності в 1970 р. ВОІВ відповідає за сприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі шляхом співробітництва між державами, а також шляхом здійснення адміністративних функцій різних багатобічних договорів, пов'язаних з юридичними й адміністративними аспектами інтелектуальної власності.

Станом на 1 січня 2003 р. загальне число держав-членів ВОІВ становило 179.

#### ***Міжнародні угоди у сфері промислової власності***

- Паризька конвенція. Паризька конвенція по охороні промислової власності була укладена в 1883 р. і є одним зі стовпів існуючої нині міжнародної системи інтелектуальної власності. Вона застосовується до промислової власності у найширшому сенсі, включаючи винаходи, промислові зразки і товарні знаки, корисні моделі (вид «малих патентів», передбачених у законодавстві деяких країн), фірмові найменування (позначення, під якими здійснюється промислова чи комерційна діяльність), географічні вказівки (вказівки джерела і найменування джерела походження) і припинення недобросовісної конкуренції.

Паризька конвенція про охорону промислової власності набрала чинності для України 25 грудня 1991 року. Станом на 1 січня 2003 р. загальне число договірних держав Конвенції становило 164.

- Договір про патентну кооперацію (РСТ). Договір про патентну кооперацію (РСТ) був укладений у 1970 р. РСТ надає можливість просити патентну охорону на винахід одночасно в кожній з великої кількості країн шляхом подачі однієї «міжнародної» патентної заявки. Така заявка може бути подана будь-якою особою, яка є громадянином чи проживає на території договірної держави. Цей договір регулює формальні вимоги, яким повинна відповідати міжнародна заявка.

Станом на 1 січня 2003 р. загальне число договірних держав РСТ становило 118.

- Мадридська угода і Мадридський протокол. Мадридська система міжнародної реєстрації знаків (Мадридська система) регулюється двома договорами: Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків (Мадридська угода) і Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (Мадридський протокол).

Мадридська угода була укладена в 1891 р., а Мадридський протокол — у 1989 р. з метою введення в Мадридську систему деяких нових елементів. Ці елементи усувають деякі труднощі, що перешкоджають ряду країн приєднатися до Мадридської угоди, шляхом перетворення цієї системи в більш гнучку і порівнянну з національним законодавством цих країн.

Станом на 1 січня 2003 р. загальне число договірних держав Мадридського протоколу становило 56.

- Договір про закони щодо товарних знаків (TLT). Договір про закони щодо товарних знаків був укладений у 1994 р. TLT має на меті зробити національні і регіональні системи реєстрації товарних знаків зручнішими для користувачів шляхом спрощення і гармонізації процедур.

Станом на 1 січня 2003 р. загальне число договірних держав Договору становило 31.

- Ніццька угода. Ніццьку угоду про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків було укладено 15 червня 1957 року (переглянутої 14 липня 1967 року у Стокгольмі та 13 травня 1977 року у Женеві, а також зі змінами від 28 вересня 1979 року). Вона засновує класифікацію товарів і послуг

з метою реєстрації товарних знаків і знаків обслуговування. Класифікація складається з переліку класів (на основі видів товарів і послуг), з яких 34 класи призначені для товарів і 11 класів — для послуг, а також алфавітного переліку товарів і послуг.

За станом на 1 жовтня 2003 р. загальне число договірних держав Угоди становило 72.

- Локарнська угода. Локарнську угоду про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків було укладено 8 жовтня 1968 року (зі змінами від 28 вересня 1979 року). Угода засновує класифікацію промислових зразків, що складається з 32 класів і 223 підкласів, заснованих на різних видах товарів. Вона також включає алфавітний перелік товарів із вказівкою класів і підкласів, до яких належать товари. Перелік містить близько 6600 найменувань для різних видів товарів.

Станом на 1 жовтня 2003 р. загальне число договірних держав Угоди становило 42.

- Страсбурзька угода (МПК). Страсбурзьку угоду про Міжнародну патентну класифікацію було укладено в 1971 р. Угода засновує Міжнародну патентну класифікацію (МПК), що підрозділяє всю область техніки на 8 розділів, що містять приблизно 69000 дрібних рубрик. Кожна з цих рубрик супроводжується символом, який привласнюється національним чи регіональним відомством промислової власності, що публікує патентний документ.

Станом на 1 січня 2003 р. загальне число договірних держав Угоди становило 53.

- Будапештський договір. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури був укладений 28 квітня 1977 року (зі змінами від 26 вересня 1980 року). Основною рисою договору є те, що договірна держава, що допускає чи вимагає депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури, повинна визнавати для таких цілей депонування мікроорганізму в будь-якому «міжнародному органі по депонуванню», незалежно від того, чи розташований такий орган на чи поза межами території зазначеної держави. Це усуває потребу депонування в кожній країні, де вимагається охорона.

У жовтні 2003 р. Азербайджанська Республіка приєдналася до Будапештського договору, таким чином загальне число договірних держав Договору стало 58.

- Найробський договір. Найробський договір про охорону олімпійського символу був укладений у 1981 р. Усі договірні держави зобов'язані охороняти олімпійський символ (п'ять переплєтених кілець) від використання в комерційних цілях (у рекламних оголошеннях, на товарах, як знак тощо) без дозволу Міжнародного олімпійського комітету.

Станом на 1 січня 2003 р. загальне число договірних держав Договору становило 41.

- Женевський акт Гаазької угоди. Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків був укладений у 1999 р. Акт спрямований на перетворення системи в таку, що більшою мірою відповідає інтересам споживачів і полегшує приєднання до неї країн, чії системи промислових зразків не дозволяють їм приєднатися до Гаазького акта 1960 р.

Станом на 1 січня 2003 р. загальне число договірних держав Женевського акта становило 7.

Акт набуває чинності через три місяці після здачі на збереження ратифікаційних грамот чи актів про приєднання шістьма державами, за умови, що відповідно до останніх щорічних статистичних даних ВОІВ принаймні три з цих держав задовольняють хоча б одній з таких умов: у відповідній державі чи стосовно неї було подано щонайменше 3000 заявок на охорону промислових зразків; або у відповідній державі чи стосовно неї жителями яких-небудь інших держав було подано щонайменше 1000 заявок на охорону промислових зразків.

- Договір про патентне право (PLT). Договір про патентне право (PLT) був укладений у 2000 р. Договір спрямований на гармонізацію і спрощення формальних процедур щодо національних і регіональних патентних заявок і патентів. З урахуванням значного зменшення вимог стосовно дати подачі PLT передбачає максимальний набір вимог, які може застосовувати відомство договірної сторони: відомство не може встановлювати будь-які інші формальні вимоги щодо питань, регульованих даним Договором.

Станом на 1 січня 2003 р. загальне число договірних держав PLT становило 5.

Договір про патентне право набирає сили через три місяці після здачі державами Генеральному директору ВОІВ десяти ратифікаційних грамот чи документів про приєднання.

- Конвенція UPOV (сорти рослин). Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин (Конвенція UPOV) була укладена в 1961 р. Конвенція має на меті охорону нових сортів рослин правом інтелектуальної власності.

Станом на 1 січня 2003 р. число договірних держав Конвенції становило 52.

### ***Міжнародні угоди у сфері авторського права***

- Бернська конвенція. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів була укладена в 1886 р. У Конвенції викладаються і визначаються мінімальні стандарти охорони майнових і особистих немайнових прав авторів літературних і художніх творів.

Станом на 1 січня 2003 р. загальне число договірних держав Конвенції становило 149.

- Женевська конвенція (фонограми). Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм була укладена в 1971 р. Женевська конвенція зобов'язує кожну договірну державу охороняти інтереси виробника фонограм, що є громадянином іншої договірної держави, від відтворення дублікатів фонограм без згоди на те виробника, а також від увозу таких дублікатів, коли таке відтворення чи ввіз здійснюється з метою поширення для загального відома, а також від поширення таких дублікатів для загального відома.

Станом на 1 січня 2003 р. загальне число договірних держав Женевської конвенції становило 69.

Договір ВОІВ з авторського права (ДАП). Договір ВОІВ з авторського права був укладений у 1996 р. Він поширює охорону відповідно до авторського права на два додаткові об'єкти: комп'ютерні програми і компіляції даних чи іншої інформації («бази даних») у будь-якій формі, які за підбором і розташуванням змісту являють собою результат інтелектуальної творчості.

Станом на 1 січня 2003 р. загальне число договірних держав ДАП становило 39.

- Договори ВОІВ з виконань і фонограм (ДВФ). Договір ВОІВ щодо виконань і фонограм був укладений у 1996 р. Договір стосується прав інтелектуальної власності двох груп бенефіціарів: виконавців (актори, співаки,

музиканти та ін.) і виробників фонограм (фізичні чи юридичні особи, що беруть на себе ініціативу і несуть відповідальність за запис звуків виконання). Вони розглядаються у тому ж Договорі, тому що більшість прав, наданих Договором виконавцям, є правами, пов'язаними з їх записаними, чисто звуковими виконаннями (які є предметом фонограм).

Станом на 1 січня 2003 р. загальне число договірних держав ДВФ становило 39.

## **Тема 8**

### **«Комерціалізація об'єктів прав інтелектуальної власності»**

#### **План:**

1. Поняття та система захисту прав у сфері інтелектуальної власності
2. Дії, що вважаються порушенням прав інтелектуальної власності
3. Права власника охоронного документу у разі порушення його прав
4. Основні форми, засоби і способи захисту прав інтелектуальної власності
5. Процедура захисту прав інтелектуальної власності
6. Міжнародні угоди

**1.** Захист права інтелектуальної власності — це сукупність заходів, спрямованих на встановлення та визнання прав інтелектуальної власності у разі їх порушення, оспорення чи невизнання. Захист права інтелектуальної власності може бути здійснено в кримінально-правовому, адміністративно-правовому та цивільно-правовому порядку.

Порушення права інтелектуальної власності можливе:

- у формі дій (посягання на право інтелектуальної власності);
- у формі бездіяльності (невизнання права інтелектуальної власності органами, через які у встановлених законом випадках має проводитися легітимація результатів інтелектуальної, творчої діяльності);

- у змішаній формі (невизнання права інтелектуальної власності з наступним незаконним використанням тим же суб'єктом результатів чужої інтелектуальної, творчої діяльності).

Порушенням права інтелектуальної власності визнається також ввезення на митну територію України виробів (товарів), в яких використано об'єкти права інтелектуальної власності, що захищаються на території України, без дозволу суб'єкта права інтелектуальної власності, з порушенням цього права незалежно від того, захищалися чи захищаються ці об'єкти в країнах походження.

Водночас навіть за наявності ознак порушення права інтелектуальної власності, дії, які законом визнаються правомірними, порушеннями права інтелектуальної власності не визнаються.

Порушником права інтелектуальної власності може бути фізична або юридична особа. Вина порушника для кваліфікації дій чи бездіяльності як таких, що є порушенням права інтелектуальної власності, значення не має.

Матеріальним наслідком порушення права інтелектуальної власності є поява контрафактних виробів, тобто продукції (товарів), вироблених з використанням об'єкта права інтелектуальної власності і реалізованих в межах України з порушенням права на них. Контрафактними вважаються також вироби, які виготовлені законно, але розповсюджені з порушенням права суб'єкта інтелектуальної власності.

Загальні засади захисту права інтелектуальної власності від порушень встановлені ч.3 ст.418 ЦК, яка зазначає, що таке право є непорушним. Воно належить його володільцю як природне право,

внаслідок чого ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до цих засад, які у свою чергу ґрунтуються на положеннях Конституції, захист права інтелектуальної власності здійснюється судом.



Зокрема ст.432 ЦК встановлює, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до ст.16 цього Кодексу. Отже, для суб'єкта права інтелектуальної власності існує можливість вимагати, щоб суд застосував такі загальні для всіх цивільних відносин способи захисту:

1) визнання права (наприклад, визнання права інтелектуальної власності, визнання права використання відповідного об'єкта тощо),

2) визнання правочину недійсним (наприклад, визнання недійсним ліцензійного договору);

3) припинення дій, які порушують право (наприклад припинення використання твору без згоди його автора);

4) відновлення становища, яке існувало до порушення права (наприклад, вилучення і знищення незаконно виданого накладу літературного твору);

5) примусове виконання обов'язку в натурі (наприклад, вимога до видавця про виконання його обов'язку за договором про видання твору);

6) зміна правовідношення (наприклад, зміна умов авторського договору на вимогу автора у вигляді реакції на порушення з боку видавця),

7) припинення правовідношення (наприклад, дострокове розірвання ліцензійного договору у випадку його порушення);

8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;

9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

10) визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.

Суд може також захистити цивільні права та інтереси, пов'язані з інтелектуальною власністю, застосувавши спеціальні способи захисту права інтелектуальної власності та постановивши рішення про:

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорту чи експорту яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

3) вилучення з цивільного обігу товарів, виготовлених або введених у цивільний обіг з порушенням права Інтелектуальної власності (контрафактних виробів);

4) вилучення з цивільного обігу матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності;

5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

З метою запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів суд має право заборонити відповідачеві чи іншій особі вчиняти певні дії. Для цього необхідна наявність таких умов: 1) існують достатні підстави вважати, що ця особа є порушником права інтелектуальної власності; 2) зазначені дії стосуються виробництва, відтворення, розповсюдження, використання, а також транспортування, збереження або володіння виробами (товаром); 3) є достатні підстави вважати вироби контрафактними; 4) зазначені дії вчиняються з метою випуску в цивільний обіг цих контрафактних виробів (товарів).

За своєю природою це - прогібіторний позов, можливість якого передбачена ч.2 ст.386 ЦК. Принагідне слід зазначити, що у тих випадках, коли порушення права інтелектуальної власності стосується майнових прав його суб'єкта на певний матеріальний субстрат (наприклад, на рукопис, плівку із аудіо- чи відеозаписом, носій комп'ютерної програми тощо), для їх захисту можуть бути використані засоби захисту права власності, встановлені гл.29 ЦК.

Якщо дії порушника права інтелектуальної власності мають ознаки злочину, за який передбачена кримінальна відповідальність, орган дізнання, слідства або суд зобов'язані вжити заходів для забезпечення вчиненого або можливого в майбутньому цивільного позову шляхом розшуку і накладення арешту на: 1) вироби (товари), щодо яких припускається, що вони є контрафактними; 2) матеріали та обладнання, призначені для виготовлення і використання зазначених виробів (товарів); 3) документи, рахунки та інші предмети, що можуть бути доказом вчинення дій, за які відповідно до чинного законодавства передбачена кримінальна відповідальність.

Немає рації у створенні складної і кошовної системи охорони прав і поширення інформації про охоронні документи на об'єкти інтелектуальної власності, якщо власники цих прав не будуть мати можливість забезпечити захист своїх прав задовільним чином. Для того, щоб запобігти у подальшому порушенню прав і компенсувати втрати, що виникають унаслідок порушення цих прав, вони повинні мати можливість захищати свої права.

Після того як об'єкт інтелектуальної власності створений і охоронним документом закріплені на нього права, настає важливий етап у його життєвому циклі - включення в господарський оборот. Саме на цьому етапі об'єкт інтелектуальної власності приносить правовласнику прибуток чи іншу користь, власне те, заради чого він і був створений. Однак, як тільки інформація про об'єкт інтелектуальної власності стає відомою несумлінним конкурентам, у них виникає спокуса використати його у своїх інтересах. При цьому порушник прав знаходиться в більш вигідних умовах, чим правовласник: він не несе витрат на стадії створення та охорони об'єкта інтелектуальної власності. Крім того, він може мати готову виробничу базу для використання об'єкта інтелектуальної власності, у той час, як право-власник повинен ще витратити час і ресурси на її створення. Тому порушник прав може швидше випустити продукцію з використанням об'єктів інтелектуальної власності і просунути її на ринок по

більш низькій ціні, чим правоволо-ділець об'єкта інтелектуальної власності. Такий розвиток подій не тільки порушує права конкретного правоволодільця, але має і серйозні наслідки для суспільства в цілому, сповільнюючи його соціальний і економічний розвиток і ускладнюючи цивілізоване співробітництво з іншими країнами.

У наш час фактор захисту прав здобуває особливо великого значення, тому що у зв'язку зі швидким розвитком технологій, з'явилася можливість порушення прав у таких обсягах, що були неможливі раніше. Тому без належної правоохоронної інфраструктури, що забезпечує як захист прав, так і обмеження можливості одержання аналогічних прав іншими, система охорони інтелектуальної власності не може бути ефективно

**2.** Перераховані нижче дії, що вчинені без дозволу власника патенту на винахід або корисну модель, визнаються порушенням його прав:

- виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорту (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

- застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Порушенням прав визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, у тому числі через Інтернет, продаж, імпорту (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Що стосується географічного зазначення походження товару, то порушенням прав визнається:

- нанесення його на товар або на етикетку;
- нанесення його на упаковку товару, застосування у рекламі;

- запис на бланках, рахунках та інших документах, що супроводжують товар.

Крім того, порушенням прав власника свідоцтва на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару є:

- використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару особою, яка не має свідоцтва про право на його використання;

- використання зареєстрованого зазначення географічного походження товару, якщо цей товар не походить із зареєстрованого для цього зазначення географічного місця, навіть якщо справжнє місце походження товару або географічне зазначення його походження використовується у перекладі або супроводжується словами: "вид", "тип", "стиль", "марка", "імітація" тощо;

- використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару або подібного до нього позначення для відмінних від описаних у Реєстрі однорідних товарів, якщо таке використання вводить в оману споживачів щодо походження товару та його особливих властивостей або інших характеристик, а також для неоднорідних товарів, якщо таке використання завдає шкоди репутації зареєстрованого зазначення або є неправомірним використанням його репутації;

- використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару як видової назви.

Вказані далі дії, вчинені без дозволу власника свідоцтва на торговельну марку, визнаються порушенням його прав:

- нанесення знака на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Неправомірне (без дозволу автора) використання творів є порушенням прав автора. Посилання користувача твору на низький художній чи науковий рівень твору, на мету використання твору, на невеликий обсяг використання твору тощо не можуть братися до уваги при вирішенні питання про відповідальність користувача.

Вважається порушенням особистих немайнових прав автора оприлюднення твору без зазначення імені автора, ілюстрування твору, спотворення твору, зміна твору тощо.

Будь-яке відтворення чи використання твору без дозволу автора без виплати йому винагороди, є порушенням його виключних майнових прав.

Використання виконань творів шляхом публічного повідомлення виконань, фіксації їх на носії та розповсюдження зафіксованих виконань без дозволу виконавця є порушенням його прав.

**3.** Законодавство у сфері охорони інтелектуальної власності надає потерпілим досить широкий спектр способів захисту. Так, власники прав на об'єкти інтелектуальної власності мають право вимагати від порушника:

- визнання прав власника шляхом звернення з такою вимогою до суду, який повинен офіційно підтвердити наявність або відсутність даного права. Це є необхідною передумовою застосування інших передбачених законодавством способів захисту.

Цей спосіб захисту прав більшою мірою стосується захисту авторських і суміжних прав, оскільки виникнення самого права на об'єкти промислової власності, а також на сорти рослин і топографії інтегральних мікросхем залежить від їх державної реєстрації і для підтвердження цього права в суді не потрібно особливих підстав;

- відновлення становища, що існувало до порушення права. Застосовується у тих випадках, коли порушене право внаслідок правопорушення не припиняє свого існування і може бути реально відновлене шляхом усунення наслідків правопорушення;

- припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушенню. Застосовується в поєднанні з іншими способами захисту (наприклад, стягненням збитків) або самостійно. Прикладами реалізації цього способу захисту прав можуть бути: накладення заборони на випуск твору в світ; заборона подальшого розповсюдження твору; накладення заборони на незаконне виготовлення запатентованої продукції або незаконне виробництво продукції запатентованим способом; припинення подальшого незаконного використання знака для товарів і послуг, а також вимога про вилучення з товару або упаковки товарного знака, що незаконно використовується тощо;

- вимагати припинення підготовчих дій до порушення прав інтелектуальної власності, у тому числі призупинення митних процедур, якщо є підозра, що можуть бути пропущені на митну територію України або з її митної території контрафактні екземпляри добутоків, фонограм, відеограм, а також інші об'єкти інтелектуальної власності в порядку, передбаченому Митним кодексом України;

- брати участь в інспектуванні виробничих приміщень, складів, технологічних процесів і господарських операцій, пов'язаних з виготовленням екземплярів добутоків, фонограм і відеограм, а також інших об'єктів інтелектуальної власності, щодо яких є підстави для підозри про порушення або погрозу порушення права на інтелектуальну власність, у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України;

- вимагати, у тому числі в судовому порядку, публікації в засобах масової інформації даних про допущені порушення прав інтелектуальної власності й судові рішення щодо цих порушень;

- вимагати від осіб, які порушують право інтелектуальної власності позивача, надання інформації про третіх осіб, задіяних у виробництві й поширенні контрафактних екземплярів добутоків, а також інших об'єктів інтелектуальної власності, і про канали їхнього поширення;

- вимагати прийняття інших передбачених законодавством заходів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності.

- відшкодування збитків, включаючи втрачену вигоду; стягнення незаконно отриманого доходу замість відшкодування збитків; виплату компенсації, що визначається судом, у сумі від 10 до 50 000 мінімальних

розмірів заробітної плати, встановлених законодавством України, замість відшкодування збитків або стягнення доходу.

Під збитками розуміються витрати, понесені особою, право якої порушене, втрата або пошкодження її майна, а також дохід, який ця особа могла б отримати за звичайних умов обороту, якби її праве не було порушене (втрачена вигода).

Якщо особа, що порушила право, отримала внаслідок цього доходи, потерпілий має право зажадати відшкодування, нарівні з іншими збитками, втраченої вигоди в розмірі не меншому, ніж сума таких доходів.

**4.** Однією з найважливіших умов успішного розвитку культури, науки, промисловості, торгівлі та інших галузей діяльності є не тільки визнання за авторами об'єктів інтелектуальної власності та особами, що набули право на ці об'єкти певних цивільних прав, а й забезпечення надійного їх захисту.

Будь який нормативно-правовий акт у сфері інтелектуальної власності містить положення, направлені на захист прав, що набуваються відповідно до даного акта. Власники прав повинні мати можливість здійснювати дії проти осіб, які порушують їх права, з тим, щоб запобігти подальшому порушенню і компенсувати ті збитки, які були нанесені внаслідок вказаного порушення, та спрямувати на користь власника прав, прибутки одержані порушником прав.

Виходячи з цього, система охорони прав інтелектуальної власності повинна містити у своєму складі ефективно діючий блок захисту прав, що має відповідну нормативно-правову базу.

Без належного забезпечення як захисту прав, так і запобігання можливості набуття аналогічних прав іншими особами, система охорони інтелектуальної власності не має цінності.

Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності здійснюється в передбаченому законодавством порядку, тобто за допомогою застосування належної форми, засоби і способи захисту.

Існують дві форми захисту прав: юрисдикційна і не юрисдикційна.

**Юрисдикційна форма** захисту прав передбачає діяльність уповноважених державою органів щодо захисту порушених прав на об'єкти інтелектуальної власності або прав, що оспоруються. Суть її полягає у зверненні особи, права і законні інтереси якої порушено неправомірними діями, за захистом до державним або інших компетентних органів, які уповноважені



вжити необхідних заходів для відновлення порушеного права і припинення правопорушення [2, С. 68].

Юрисдикційна форма захисту прав поділяється на загальну і спеціальну форму здійснення передбачених законом засобів захисту.

Відповідно до загальної форми захист прав на об'єкти інтелектуальної власності здійснюється у судовому порядку.

Спеціальною формою захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності є адміністративний порядок захисту цих прав. Він застосовується лише у випадках, прямо вказаних у законодавстві.

**Не юрисдикційна** форма захисту прав включає дії юридичних і фізичних осіб щодо захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності, які здійснюються ними самостійно, без звернення за допомогою до державних або інших компетентних органів [2, С. 103].

Способи захисту і законних інтересів авторів і власників прав на об'єкти інтелектуальної власності у судовому порядку (в судах загальної юрисдикції, господарських судах) поділяються на цивільно-правові та кримінально-правові.

Відмінною рисою цивільно-правової відповідальності є те, що основною її метою стає не покарання за недотримання встановленого правопорядку, а відшкодування заподіяної шкоди. Властивості та специфіка об'єктів інтелектуальної власності обумовлюють деякі особливості проведення процедури вирішення спорів, пов'язаних з правовідносинами, що виникають у процесі створення і використання цих об'єктів.

### **Судовий порядок захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності**

Законодавство у сфері інтелектуальної власності надає авторам і правовласникам на об'єкти інтелектуальної власності досить широкий спектр способів захисту. Так, власники прав на об'єкти інтелектуальної власності можуть вимагати від порушника визнання прав власника шляхом звернення з такою вимогою до суду, який має офіційно підтвердити наявність або відсутність цього права. Це є необхідною передумовою застосування інших передбачених законодавством способів захисту.

Суперечки щодо інтелектуальної власності поділяються на дві групи. До першої відносяться суперечки про визнання результату інтелектуальної діяльності об'єктом інтелектуальної власності.

Стосовно об'єктів промислової власності це суперечки:

- пов'язані з відмовою у видачі патенту;
- за запереченнями третіх осіб про видачу патенту;
- про визнання патенту недійсним.

До другої групи відносяться суперечки, що стосуються порушення прав:

- про заборону дій, що порушують права на патент;
- про відшкодування шкоди, заподіяної порушником патентних прав;
- про визнання дій, що не порушують патент;
- про надання примусової ліцензії;
- про виплату винагороди автору роботодавцем;
- про компенсацію за використання винаходу державою тощо.

Суперечки першої групи вирішуються в адміністративному чи адміністративно-судовому порядку. Зазвичай, вони розглядаються у спеціальних органах Державного департаменту інтелектуальної власності (в Україні це Апеляційна палата). Рішення цього органу можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Суперечки другої групи розглядаються тільки в судовому порядку [4, С. 84-85].

Ці способи захисту прав не вичерпують собою всіх можливих заходів, до яких може вдатися автор або правовласник для захисту своїх прав на об'єкти інтелектуальної власності й інтересів, що охороняються законодавством.

До таких способів можна віднести вимоги:

- про припинення або заміну правовідносин. Наприклад, авторський або ліцензійний договір може бути припинений достроково за вимогою автора або власника прав у зв'язку з порушенням умов договору іншою стороною;
- про визнання недійсним або таким, що не відповідає чинному законодавству, ненормативного акта органу державного управління або місцевого органу державної влади. При цьому слід враховувати лише дві обставини: по-перше, порушене право повинно мати цивільний характер, і по-друге, адміністративний акт, що має підзаконний характер, має бути протиправним з погляду на його відповідність чинному законодавству (наприклад, акт був прийнятий не уповноваженим на це органом).

Спори, що розглядаються у судовому порядку, які пов'язані з порушенням прав інтелектуальної власності підвідомчі судам загальної

юрисдикції та господарському суду. Якщо хоча б однією із сторін у спорі є фізична особа, то зазначена справа розглядається в суді загальної юрисдикції.

### **Адміністративно-правовий спосіб захисту прав**

Адміністративний спосіб полягає в розгляді та вирішенні суперечки органом державного управління. Процедура розгляду набагато простіша, ніж у цивільному судочинстві. Правовою основою є Кодекс України про адміністративні правопорушення, а також закони України: "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про авторське право і суміжні права", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про охорону прав на сорти рослин" тощо.

У галузі авторського права і суміжних прав адміністративний спосіб захисту прав передбачено тільки за публічний показ, порушення умов публічного демонстрування і тиражування кіно- і відеофільмів без прокатного посвідчення. Стосовно об'єктів промислової власності цей спосіб захисту прав передбачає накладення штрафів за неправомірне використання фірмових найменувань, торговельних марок тощо. Засобом захисту в цьому випадку є скарга, яку у встановленому адміністративним законодавством порядку подають у відповідний орган державного управління.

Здійснення дій, обумовлених законодавством України як недобросовісна конкуренція, спричиняє накладення Антимонопольним комітетом України штрафів, а також адміністративну і цивільно-правову відповідальність. До таких дій відносяться:

- неправомірне використання чужого імені, фірмового найменування, торговельних марок;
- введення в обіг під своїм позначенням товару іншого виробника;
- відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб'єкта господарської діяльності і введення його в господарський оборот;
- неправомірний збір, розголошення і використання комерційної таємниці, а також інші протиправні дії.

Тобто Антимонопольним комітетом України розглядаються скарги щодо дій після вводу об'єктів права інтелектуальної власності до господарського обороту.

Типовими видами адміністративних стягнень можуть бути: попередження, штраф, виправні роботи, адміністративний арешт тощо.

Так, незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення права інтелектуальної власності тягне за собою накладення штрафу від 10 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції, а також обладнання і матеріалів, що призначені для їх виготовлення.

### **Цивільно-правовий спосіб захисту прав**

Суперечки, що пов'язані з порушенням прав інтелектуальної власності, підвідомчі судам загальної юрисдикції і вищому господарському суду. Якщо хоча б однією зі сторін у суперечці є фізична особа, то зазначена суперечка підвідомча суду загальної юрисдикції.

У випадку порушення прав потерпілий подає позов - заяву, звернену до суду, про відправлення правосуддя з метою захисту особистих чи майнових прав. У позовній заяві вказується форма захисту (заборона робити будь-яку дію, відшкодування збитків тощо), розмір нанесеного збитку, приводяться докази обґрунтованості вимог, будь-яку дію, відшкодування збитків тощо), розмір нанесеного збитку, приводяться докази обґрунтованості вимог.

За загальним правилом цивільного судочинства конкретна цивільна справа, як правило, розглядається за місцем перебування відповідача. У будь-якому судовому розгляді про порушення прав інтелектуальної власності зважуються два основних питання. Перше пов'язане зі встановленням чи не встановленням факту використання ОІВ, що охороняється. Друге - з визначенням розміру збитків, що підлягають стягненню з відповідача на користь позивача.

Суд, господарський суд має право прийняти рішення чи визначення про заборону випуску твору, використання постанови, фонограми передачі в ефір чи по проводах, про припинення їхнього поширення, про вилучення, конфіскацію всіх примірників твору, якщо буде досить даних про порушення авторського права і суміжних прав.

Застосування цивільно-правових санкцій за порушення прав на ОІВ можливо в межах загального терміну позову, тобто протягом трьох років з дати,

коли власник права довідався чи повинний був довідатися про порушення свого права.

### **Кримінальна відповідальність за порушення прав**

Поряд з нормами цивільно-правового захисту прав на ОІВ, чинним законодавством передбачена також кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність настає тільки тоді, коли матеріальна шкода у 200 і більше разів перевищила неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Якщо матеріальна шкода у 1000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то матеріальна шкода вважається заподіяною в особливо великому розмірі. Так, незаконний випуск під своїм ім'ям чи присвоєння авторства на чужий твір науки, літератури чи мистецтва, а також незаконне відтворення чи поширення такого твору, присвоєння авторства на чужі об'єкти пром.

Законодавство України передбачає також кримінально-правові санкції за незаконне зазіхання на комерційну таємницю. Карним злочином є незаконний збір з метою ви-користання відомостей, що становлять комерційну таємницю (промислове шпигунство), якщо це наносить великий матеріальний збиток суб'єкту підприємницької діяльності. Як покарання передбачається застосування до порушника штрафу у розмірі від 200 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі від 2-х до 5-ти років тощо.

Залучення до кримінальної відповідальності конкретних винуватців злочину не виключає вимог про відшкодування заподіяного збитку.

Особливий випадок - захист прав на ОІВ при перетинанні кордону. Митним кодексом України (ст. 74) товари й інші предмети, виготовлені з порушенням прав інтелектуальної власності, не можуть як імпортуватися, так й експортуватися через митний кордон України.

У судовій процедурі вирішення спорів важливе місце займають докази. Розрізняють три форми доказів: "документальний доказ" - доказ, наданий у письмовому вигляді чи у вигляді будь-якого документа; "речовий доказ" - доказ, що існує у вигляді предметів; "показання свідків" - усні показання експерта. Наявність охоронного документа - патенту чи свідоцтва, є важливим доказом.

## **Судовий порядок захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності**

Законодавство у сфері інтелектуальної власності надає авторам і правовласникам на об'єкти інтелектуальної власності досить широкий спектр способів захисту. Так, власники прав на об'єкти інтелектуальної власності можуть вимагати від порушника визнання прав власника шляхом звернення з такою вимогою до суду, який має офіційно підтвердити наявність або відсутність цього права. Це є необхідною передумовою застосування інших передбачених законодавством способів захисту.

Суперечки щодо інтелектуальної власності поділяються на дві групи. До першої відносяться суперечки про визнання результату інтелектуальної діяльності об'єктом інтелектуальної власності.

Стосовно об'єктів промислової власності це суперечки:

- пов'язані з відмовою у видачі патенту;
- за запереченнями третіх осіб про видачу патенту;
- про визнання патенту недійсним.

До другої групи відносяться суперечки, що стосуються порушення прав:

- про заборону дій, що порушують права на патент;
- про відшкодування шкоди, заподіяної порушником патентних прав;
- про визнання дій, що не порушують патент;
- про надання примусової ліцензії;
- про виплату винагороди автору роботодавцем;
- про компенсацію за використання винаходу державою тощо.

Суперечки першої групи вирішуються в адміністративному чи адміністративно-судовому порядку. Зазвичай, вони розглядаються у спеціальних органах Державного департаменту інтелектуальної власності (в Україні це Апеляційна палата). Рішення цього органу можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Суперечки другої групи розглядаються тільки в судовому порядку [4, С. 84-85].

Ці способи захисту прав не вичерпують собою всіх можливих заходів, до яких може вдаватися автор або правовласник для захисту своїх прав на об'єкти інтелектуальної власності й інтересів, що охороняються законодавством.

До таких способів можна віднести вимоги:

- про припинення або заміну правовідносин. Наприклад, авторський або ліцензійний договір може бути припинений достроково за вимогою автора або власника прав у зв'язку з порушенням умов договору іншою стороною;

- про визнання недійсним або таким, що не відповідає чинному законодавству, ненормативного акта органу державного управління або місцевого органу державної влади. При цьому слід враховувати лише дві обставини: по-перше, порушене право повинно мати цивільний характер, і по-друге, адміністративний акт, що має підзаконний характер, має бути протиправним з погляду на його відповідність чинному законодавству (наприклад, акт був прийнятий не уповноваженим на це органом).

Спори, що розглядаються у судовому порядку, які пов'язані з порушенням прав інтелектуальної власності підвідомчі судам загальної юрисдикції та господарському суду. Якщо хоча б однією із сторін у спорі є фізична особа, то зазначена справа розглядається в суді загальної юрисдикції.

**5.** Зазначені нижче положення є загальними зобов'язаннями країн-членів СОТ щодо захисту прав інтелектуальної власності. Розглянемо їх більш детально.

Згідно угоди ТРІПС країни-члени повинні гарантувати, що процедури щодо захисту прав інтелектуальної власності передбачаються їхнім законодавством з тим, щоб дозволити ефективні заходи проти будь-якої дії, що порушує права інтелектуальної власності, включаючи термінові заходи, спрямовані на запобігання порушень та заходи, що стримують від подальших порушень. Такі процедури мають відповідати таким основним принципам:

- застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення бар'єрів для законної торгівлі;

- забезпечити гарантії проти зловживань;

- бути справедливими та рівними для всіх;

- не повинні бути безпідставно ускладненими;

- вартість їх здійснення не повинна бути високою;

- не містити безпідставних часових обмежень або невиправданих затримок;

- мати обґрунтоване рішення по суті справи, бажано викладене у письмовій формі;

- сторони повинні мати можливість апеляції до суду щодо адміністративних рішень;

- рішення по суті справи повинні базуватись лише на свідченнях. [1, с. 355].

Треба також зазначити, що країни-члени СОТ щодо процедур стосовно захисту прав інтелектуальної власності не мають жодних зобов'язань щодо:

- надання можливості перегляду виправдання у кримінальних справах (Ст. 41.4 Угоди ТРІПС);

- запровадження відмінної від діючої у них системи судочинства; розподілу ресурсів між захистом прав інтелектуальної власності та виконанням законодавства в цілому (Ст. 41.5 Угоди ТРІПС).

Країни-члени СОТ при застосуванні цивільно-правових та адміністративних процедур захисту прав інтелектуальної власності мають забезпечити:

- доступність процедури;
- відповідачі повинні мати право на письмові повідомлення, які мають бути своєчасними, містити “достатньо докладний виклад”, в тому числі підставу для претензій;

- можливість представлення незалежними адвокатами;
- процедури не повинні мати надмірно обтяжливих вимог щодо обов'язкової особистої присутності;

- надання всім сторонам таких процедури можливості для підтвердження своїх претензій і для представлення всіх відповідних доказів;

- забезпечення засобів визначення та захисту конфіденційної інформації за умови, що це не суперечить існуючим конституційним вимогам.

Положення ТРІПС також містять наступні особливості процедури щодо охорони прав інтелектуальної власності стосовно доказів:

- надання органам судової влади права вимагати представлення відповідачем у судовому розгляді доказу на підтвердження претензій, який знаходиться під його контролем і наведений іншою стороною такого розгляду. При необхідності для надання такого доказу має гарантуватись захист конфіденційності;

- надання органам судової влади права прийняття попередніх та заключних рішень на основі представленої інформації у випадках, коли сторона



судового розгляду добровільно і без достатніх підстав відмовляє у доступі до необхідної інформації, або встановлює значні перешкоди у здійсненні процедури, пов'язаної із заходом щодо захисту прав [1, с. 356].

Згідно ТРІПС органи судової влади повинні мати право вимагати від сторони припинити порушення прав інтелектуальної власності та запобігти введенню до комерційних каналів під їх юрисдикцією імпортованих товарів, що ввозяться з порушенням прав інтелектуальної власності, відразу після проходження такими товарами митного кордону.

Країни-члени СОТ не мають зобов'язань щодо надання таких повноважень судовим органам стосовно об'єкта, що охороняється, придбаного або замовленого стороною судочинства, що є "невинним порушником законодавства".

Згідно ТРІПС органи судової влади повинні мати право:

- вимагати від порушника сплачувати власнику прав збитки у розмірі, достатньому для адекватної компенсації шкоди, якої зазнав власник прав через порушення його прав інтелектуальної власності порушником, який свідомо або маючи достатні підстави для свідомої дії брав участь у порушенні та вимагати від порушника сплатити власнику прав витрати, які можуть включати відповідну винагороду адвокату. У відповідних випадках Члени можуть дозволити судовим органам вимагати стягнення прибутку та/або сплати встановлених раніше збитків навіть у випадках, коли порушник несвідомо або маючи достатні підстави щоб знати, брав участь у порушенні;
- вимагати від порушника інформувати власника прав про третіх осіб, задіяних у виробництві та розповсюдженні товарів та послуг, що порушують його права, а також про їхні канали розповсюдження;
- наказувати стороні, за вимогою якої було вжито заходів і яка порушила процедури захисту прав, надати стороні, яка зазнала хибних обмежень або була позбавлена права, адекватну компенсацію за шкоду, завдану їй внаслідок такого зловживання;
- вимагати від заявника сплатити витрати відповідача, які можуть включати оплату відповідних послуг адвоката;
- вимагати виконання негайних та ефективних тимчасових заходів з метою: (а) запобігання порушень будь-якого права інтелектуальної власності і, зокрема, запобігати введенню до комерційних каналів під їх юрисдикцією

товарів, включаючи імпортовані товари, відразу після проходження митного кордону та (b) збереження відповідних доказів відносно інкримінованого порушення;

- ухвалювати принаймні попередні заходи там, де це доречно, особливо коли будь-яке відстрочення може завдати непоправної шкоди власнику прав або коли є очевидний ризик того, що доказ буде знищено;

- вимагати від заявника надати всі прийнятні можливі докази з метою задовольнити їх з достатнім рівнем певності у тому, що заявник є власником права і що права заявника були порушені або невідворотно будуть порушені, і видати заявнику судове розпорядження щодо забезпечення застави або еквівалентної гарантії, достатньої для того, щоб захистити відповідача і запобігти зловживанню;

- надати іншу інформацію, необхідну для ідентифікації товарів, про які йдеться;

Слід зауважити, що країни-члени повинні також прийняти процедури для того, щоб надавати можливість власнику прав, який має дійсні підстави підозрювати, що може відбуватися імпортування товарів з фальсифікованим товарним знаком або товарів, створених з порушенням авторських прав, подати до компетентних органів, адміністративних або судових, письмову заяву з проханням, щоб митні органи затримали ці товари і не випускали їх у вільний обіг. Країни-члени можуть уможливити подання такої заяви стосовно товарів, які мають відношення до іншого порушення прав інтелектуальної власності, за умови виконання вимог цього розділу. Країни-члени також можуть забезпечити відповідні процедури стосовно призупинення переміщення через митний кордон товарів, що порушують права інтелектуальної власності, призначених для експорту з їх території [1, с.360].

Країни-члени СОТ повинні мати право вимагати від заявника права надати заставу або еквівалентну гарантію, достатні для захисту відповідача та компетентних органів, а також щоб запобігти зловживанню. Власник, імпортер або одержувач товарів (що включають промислові зразки, патенти, топографії інтегральних мікросхем або інформації, яка не підлягає розголошенню), вільний обіг, яких було припинено митними органами на підставі рішень, інших, ніж рішення судових або інших незалежних органів, і період часу для застосування заходу закінчився без надання тимчасового права на звільнення

товарів уповноваженими на це органами, і при тому, що всі інші умови імпортування були виконані, повинен мати право права на проходження товарами митного кордону при внесенні такої застави, суми якої достатньо для захисту власника прав від будь-якого порушення. Застава повертається, якщо власник прав не зміг протягом прийнятого періоду часу домогтися в суді права на позов.

Важливим є те, що країни-члени СОТ повинні негайно повідомити імпортера та заявника про призупинення проходження митного кордону товарами. Якщо протягом періоду, що не перевищує 10 робочих днів після того, як заявник отримав повідомлення про призупинення, митні органи не були поінформовані про те, що судовий розгляд, який веде до рішення за конкретними обставинами справи, ініційований стороною іншою, ніж відповідач, або що уповноважені органи належним чином вжили тимчасових заходів, що продовжили призупинення проходження митного кордону товарами, товари повинні пройти митний кордон при тому, що всі інші умови імпорту або експорту були виконані: у відповідних випадках це часове обмеження може бути подовжене ще на 10 робочих днів. Якщо судовий розгляд, що веде до прийняття рішення за конкретними обставинами справи, ініційовано, — перегляд, включаючи право бути вислуханим, має відбуватися на прохання відповідача з метою вирішити протягом прийнятого періоду часу, чи слід ці заходи змінити, скасувати або підтвердити (Ст. 55 Угоди ТРІПС “Тривалість призупинення”).

Відповідні органи повинні мати право вимагати від заявника сплатити імпортеру, одержувачу вантажу або власнику товарів відповідне відшкодування за будь-яку шкоду, якої вони зазнали через незаконне затримання товарів або помилкове затримання товарів (Ст. 56 Угоди ТРІПС “Відшкодування збитків імпортеру та власнику товарів”).

Без завдання шкоди захисту конфіденційної інформації країни-члени повинні забезпечити компетентні органи правом надавати власнику прав достатні можливості для проведення силами митних органів інспектування будь-яких товарів з тим, щоб підкріпити доказами претензії власника права. Компетентні органи повинні також мати право надавати імпортеру еквівалентні можливості для інспектування будь-яких таких товарів. У разі прийнятого позитивного рішення за конкретними обставинами справи, країни-члени

можуть надати компетентним органам право інформувати власника прав про імена та адреси відправника вантажу, імпортера та одержувача вантажу, а також про кількість товарів (Ст. 57 Угоди ТРІПС “Право на інспекцію та інформацію”).

Країни-члени можуть не застосовувати вищезгадані положення до незначної кількості товарів некомерційного призначення, які містяться в особистому багажі осіб або відправляються малими партіями (Ст. 60 Угоди ТРІПС).

Країни-члени повинні забезпечити застосування кримінальних процедур та штрафів принаймні у випадках навмисної фальсифікації товарного знака або з порушенням авторських прав у комерційних масштабах. Заходи покарання повинні включати ув'язнення та/або грошові штрафи, достатні для того, щоб служити засобом стримування відповідно до рівня покарання, який застосовується у випадках злочинів відповідної тяжкості. У відповідних випадках заходи покарання повинні також включати накладення арешту, конфіскацію та знищення товарів, що порушують право, та будь-яких матеріалів або обладнання, які значною мірою були використані при вчиненні порушення. Країни-члени можуть передбачити застосування кримінальних процедур та покарання і в інших випадках порушення прав інтелектуальної власності, особливо коли вони вчинені навмисно та в комерційних масштабах (Ст. 61 Угоди ТРІПС).

## ***6. Міжнародні угоди у сфері інтелектуальної власності***

- Конвенція ВОІВ. Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності, була підписана в Стокгольмі 14 липня 1967 р. і набрала чинності в 1970 р. ВОІВ відповідає за сприяння охороні інтелектуальної власності в усьому світі шляхом співробітництва між державами, а також шляхом здійснення адміністративних функцій різних багатобічних договорів, пов'язаних з юридичними й адміністративними аспектами інтелектуальної власності.

Станом на 1 січня 2003 р. загальне число держав-членів ВОІВ становило 179.

### *Міжнародні угоди у сфері промислової власності*

- Паризька конвенція. Паризька конвенція по охороні промислової власності була укладена в 1883 р. і є одним зі стовпів існуючої нині міжнародної системи інтелектуальної власності. Вона застосовується до промислової власності у найширшому сенсі, включаючи винаходи, промислові зразки і товарні знаки, корисні моделі (вид «малих патентів», передбачених у законодавстві деяких країн), фірмові найменування (позначення, під якими здійснюється промислова чи комерційна діяльність), географічні вказівки (вказівки джерела і найменування джерела походження) і припинення недобросовісної конкуренції.

Паризька конвенція про охорону промислової власності набрала чинності для України 25 грудня 1991 року. Станом на 1 січня 2003 р. загальне число договірних держав Конвенції становило 164.

- Договір про патентну кооперацію (РСТ). Договір про патентну кооперацію (РСТ) був укладений у 1970 р. РСТ надає можливість просити патентну охорону на винахід одночасно в кожній з великої кількості країн шляхом подачі однієї «міжнародної» патентної заявки. Така заявка може бути подана будь-якою особою, яка є громадянином чи проживає на території договірної держави. Цей договір регулює формальні вимоги, яким повинна відповідати міжнародна заявка.

Станом на 1 січня 2003 р. загальне число договірних держав РСТ становило 118.

- Мадридська угода і Мадридський протокол. Мадридська система міжнародної реєстрації знаків (Мадридська система) регулюється двома договорами: Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків (Мадридська угода) і Протоколом до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (Мадридський протокол).

Мадридська угода була укладена в 1891 р., а Мадридський протокол — у 1989 р. з метою введення в Мадридську систему деяких нових елементів. Ці елементи усувають деякі труднощі, що перешкоджають ряду країн приєднатися до Мадридської угоди, шляхом перетворення цієї системи в більш гнучку і порівнянну з національним законодавством цих країн.

Станом на 1 січня 2003 р. загальне число договірних держав Мадридського протоколу становило 56.

- Договір про закони щодо товарних знаків (TLT). Договір про закони щодо товарних знаків був укладений у 1994 р. TLT має на меті зробити національні і регіональні системи реєстрації товарних знаків зручнішими для користувачів шляхом спрощення і гармонізації процедур.

Станом на 1 січня 2003 р. загальне число договірних держав Договору становило 31.

- Ніццька угода. Ніццьку угоду про міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків було укладено 15 червня 1957 року (переглянутої 14 липня 1967 року у Стокгольмі та 13 травня 1977 року у Женеві, а також зі змінами від 28 вересня 1979 року). Вона засновує класифікацію товарів і послуг з метою реєстрації товарних знаків і знаків обслуговування. Класифікація складається з переліку класів (на основі видів товарів і послуг), з яких 34 класи призначені для товарів і 11 класів — для послуг, а також алфавітного переліку товарів і послуг.

За станом на 1 жовтня 2003 р. загальне число договірних держав Угоди становило 72.

- Локарнська угода. Локарнську угоду про заснування Міжнародної класифікації промислових зразків було укладено 8 жовтня 1968 року (зі змінами від 28 вересня 1979 року). Угода засновує класифікацію промислових зразків, що складається з 32 класів і 223 підкласів, заснованих на різних видах товарів. Вона також включає алфавітний перелік товарів із вказівкою класів і підкласів, до яких належать товари. Перелік містить близько 6600 найменувань для різних видів товарів.

Станом на 1 жовтня 2003 р. загальне число договірних держав Угоди становило 42.

- Страсбурзька угода (МПК). Страсбурзьку угоду про Міжнародну патентну класифікацію було укладено в 1971 р. Угода засновує Міжнародну патентну класифікацію (МПК), що підрозділяє всю область техніки на 8 розділів, що містять приблизно 69000 дрібних рубрик. Кожна з цих рубрик супроводжується символом, який привласнюється національним чи регіональним відомством промислової власності, що публікує патентний документ.

Станом на 1 січня 2003 р. загальне число договірних держав Угоди становило 53.

- Будапештський договір. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури був укладений 28 квітня 1977 року (зі змінами від 26 вересня 1980 року). Основною рисою договору є те, що договірна держава, що допускає чи вимагає депонування мікроорганізмів для цілей патентної процедури, повинна визнавати для таких цілей депонування мікроорганізму в будь-якому «міжнародному органі по депонуванню», незалежно від того, чи розташований такий орган на чи поза межами території зазначеної держави. Це усуває потребу депонування в кожній країні, де вимагається охорона.

У жовтні 2003 р. Азербайджанська Республіка приєдналася до Будапештського договору, таким чином загальне число договірних держав Договору стало 58.

- Найробський договір. Найробський договір про охорону олімпійського символу був укладений у 1981 р. Усі договірні держави зобов'язані охороняти олімпійський символ (п'ять переплечених кілець) від використання в комерційних цілях (у рекламних оголошеннях, на товарах, як знак тощо) без дозволу Міжнародного олімпійського комітету.

Станом на 1 січня 2003 р. загальне число договірних держав Договору становило 41.

- Женевський акт Гаазької угоди. Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків був укладений у 1999 р. Акт спрямований на перетворення системи в таку, що більшою мірою відповідає інтересам споживачів і полегшує приєднання до неї країн, чії системи промислових зразків не дозволяють їм приєднатися до Гаазького акта 1960 р.

Станом на 1 січня 2003 р. загальне число договірних держав Женевського акта становило 7.

Акт набуває чинності через три місяці після здачі на збереження ратифікаційних грамот чи актів про приєднання шістьма державами, за умови, що відповідно до останніх щорічних статистичних даних ВОІВ принаймні три з цих держав задовольняють хоча б одній з таких умов: у відповідній державі чи стосовно неї було подано щонайменше 3000 заявок на охорону промислових зразків; або у відповідній державі чи стосовно неї жителями яких-небудь інших держав було подано щонайменше 1000 заявок на охорону промислових зразків.

- Договір про патентне право (PLT). Договір про патентне право (PLT) був укладений у 2000 р. Договір спрямований на гармонізацію і спрощення формальних процедур щодо національних і регіональних патентних заявок і патентів. З урахуванням значного зменшення вимог стосовно дати подачі PLT передбачає максимальний набір вимог, які може застосовувати відомство договірної сторони: відомство не може встановлювати будь-які інші формальні вимоги щодо питань, регульованих даним Договором.

Станом на 1 січня 2003 р. загальне число договірних держав PLT становило 5.

Договір про патентне право набирає сили через три місяці після здачі державами Генеральному директору ВОІВ десяти ратифікаційних грамот чи документів про приєднання.

- Конвенція UPOV (сорти рослин). Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин (Конвенція UPOV) була укладена в 1961 р. Конвенція має на меті охорону нових сортів рослин правом інтелектуальної власності.

Станом на 1 січня 2003 р. число договірних держав Конвенції становило 52.

#### ***Міжнародні угоди у сфері авторського права***

- Бернська конвенція. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів була укладена в 1886 р. У Конвенції викладаються і визначаються мінімальні стандарти охорони майнових і особистих немайнових прав авторів літературних і художніх творів.

Станом на 1 січня 2003 р. загальне число договірних держав Конвенції становило 149.

- Женевська конвенція (фонограми). Женевська конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм була укладена в 1971 р. Женевська конвенція зобов'язує кожну договірну державу охороняти інтереси виробника фонограм, що є громадянином іншої договірної держави, від відтворення дублікатів фонограм без згоди на те виробника, а також від увозу таких дублікатів, коли таке відтворення чи ввіз здійснюється з метою поширення для загального відома, а також від поширення таких дублікатів для загального відома.

Станом на 1 січня 2003 р. загальне число договірних держав Женевської конвенції становило 69.



Договір ВОІВ з авторського права (ДАП). Договір ВОІВ з авторського права був укладений у 1996 р. Він поширює охорону відповідно до авторського права на два додаткові об'єкти: комп'ютерні програми і компіляції даних чи іншої інформації («бази даних») у будь-якій формі, які за підбором і розташуванням змісту являють собою результат інтелектуальної творчості.

Станом на 1 січня 2003 р. загальне число договірних держав ДАП становило 39.

- Договори ВОІВ з виконань і фонограм (ДВФ). Договір ВОІВ щодо виконань і фонограм був укладений у 1996 р. Договір стосується прав інтелектуальної власності двох груп бенефіціарів: виконавців (актори, співаки, музиканти та ін.) і виробників фонограм (фізичні чи юридичні особи, що беруть на себе ініціативу і несуть відповідальність за запис звуків виконання). Вони розглядаються у тому ж Договорі, тому що більшість прав, наданих Договором виконавцям, є правами, пов'язаними з їх записаними, чисто звуковими виконаннями (які є предметом фонограм).

Станом на 1 січня 2003 р. загальне число договірних держав ДВФ становило 39.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

**КИЛИМНИК** Інна Ігорівна,  
**ІВАСІШИНА** Наталія Володимирівна

Конспект лекцій з дисципліни **«Інтелектуальна власність»**  
(для студентів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей Академії)

Редактор: *М. З. Аляб'єв*  
Комп'ютерне верстання: *І. В. Волосожарова*

План 2009 р., поз. 162 Л

---

Підп. до друку 24.12.2010 р.

Формат 60x84 1/16

Друк на різнографі

Ум. друк. арк. 10,2

Тираж 50 пр.

Зам. №

Видавець і виготовлювач:  
Харківська національна академія міського господарства,  
вул. Революції, 12, Харків, 61002  
Електронна адреса: [rectorat@ksame.kharkov.ua](mailto:rectorat@ksame.kharkov.ua)  
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи:  
ДК № 731 від 19.12.2001